

DECISION
du Comité de Ministres Benelux établissant un
Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de
la Directive (UE) 2015/2436

M (2017) 13

Le Comité de Ministres Benelux,

Vu l'article 6, alinéa 2, sous f), du Traité instituant l'Union Benelux,

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

Considérant qu'il est désirable d'apporter un nombre de modifications à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), notamment pour 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,

A établi le texte d'un Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive (UE) 2015/2436.

Ce texte figure en annexe.

Ce Protocole sera soumis aux Hautes Parties Contractantes en vue de sa mise en vigueur, après signature, conformément aux règles constitutionnelles de chacune des Hautes Parties Contractantes.

Fait à LA HAYE , le 7 Septembre 2017

Le Président du Comité de Ministres,



B. Koenders

Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en 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 :

- A.** A l'article 1.1, les mots « Règlement sur la marque communautaire: le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire » sont remplacés par les mots « 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) » et les deux dispositions suivantes sont ajoutées après le sixième tiret :
« - 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; »
- B.** A l'article 1.2, alinéa 2, sous a, le mot « économique » est supprimé.
- C.** Aux articles 1.7, alinéa 1^{er}, et 1.9, alinéa 1^{er}, les mots « de la Communauté » sont remplacés par les mots « de l'Union ».
- D.** *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*
- E.** L'intitulé du chapitre 1 du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 1. Validité d'une marque ».
- F.** L'article 2.1 est remplacé par la disposition suivante :

« 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. »

- G.** L'article 2.2 est remplacé par la disposition suivante :

« 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. »

- H.** Après l'article 2.2, sont insérés trois nouveaux articles, libellés comme suit :

« 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 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 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 est partie qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;

l. 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 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^{er}, 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^{er}, 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. »

- I. Les articles 2.3 et 2.4 sont abrogés.
- J. Dans l'intitulé du chapitre 2 du titre II, le mot « Dépôt » est remplacé par le mot « Demande ».
- K. L'article 2.5 est remplacé par la disposition suivante :

« 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. »

- L. Après l'article 2.5, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« 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. »

M. A l'article 2.6, sont apportées les modifications suivantes :

- a. A l'alinéa 1^{er}, les mots « du dépôt » sont remplacés par les mots « de la demande » ;
- b. A l'alinéa 3, les mots « le dépôt » sont remplacés par les mots « la demande ».

N. L'article 2.8 est remplacé par la disposition suivante :

« 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. »

O. L'article 2.9 est remplacé par la disposition suivante :

« 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. »

P. L'article 2.10 est remplacé par la disposition suivante :

« 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. »

Q. L'article 2.11 est remplacé par la disposition suivante :

« 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^{er}, 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. »

R. A l'article 2.13, sont apportées les modifications suivantes :

- a. Dans l'intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes internationales » ;
- b. L'alinéa 1^{er} est remplacé par la disposition suivante : « L'article 2.11, alinéas 1^{er} et 2, est applicable aux demandes internationales. » ;
- c. A l'alinéa 2, le mot « déposant » est remplacé par le mot « demandeur ».

S. L'article 2.14 est remplacé par la disposition suivante :

« 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^{er} 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^{er}, 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. »

T. L'article 2.16 est remplacé par la disposition suivante :

« 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^{er}, 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. »

U. Après l'article 2.16, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« 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^{er}, que pour cette partie des produits ou des services.

3. Les alinéas 1^{er} 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. »

V. A l'article 2.18, sont apportées les modifications suivantes :

- a. Dans l'intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes internationales » ;
- b. A l'alinéa 1^{er}, les mots « un dépôt international » sont remplacés par les mots « une demande internationale » et les mots « 2.14 et 2.16 » sont remplacés par les mots « 2.14 à 2.16bis » ;
- c. A l'alinéa 2, les mots « 2.14 à 2.16 » sont remplacés par les mots « 2.14 à 2.16bis ».

W. A l'article 2.19, sont apportées les modifications suivantes :

- a. A l'alinéa 1^{er}, les mots « l'article 2.1, alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2.1 » et le mot « déposée » est remplacé par le mot « demandée » ;
- b. A l'alinéa 3, les mots « l'article 2.1, alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2.1 ».

X. L'article 2.20 est remplacé par la disposition suivante :

« 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) n° 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) n° 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. »

Y. Après l'article 2.20, sont insérés deux nouveaux articles, libellés comme suit :

« 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^{er} ne s'applique pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche. »

Z. A l'article 2.21, sont apportées les modifications suivantes :

- a. Aux alinéas 1^{er} et 4, les mots « l'article 2.20, alinéa 1 » sont remplacés par les mots « l'article 2.20, alinéa 2 » ;
- b. A l'alinéa 5, les mots « l'article 2.32, alinéas 4 et 5 » sont remplacés par les mots « l'article 2.32, alinéas 5 et 6 » ;
- c. A l'alinéa 6, les mots « du dépôt » sont remplacés par les mots « de la demande » et les mots « l'article 2.20 » sont remplacés par les mots « l'article 2.20, alinéa 2 ».

AA. L'article 2.23 est remplacé par la disposition suivante :

« 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. »

BB. Après l'article 2.23, sont insérés trois nouveaux articles, libellés comme suit :

« 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^{er} 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^{er} 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^{er} 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^{er} et 2 est inscrite dans le registre.

5. Sont également considérés comme usage au sens de l'alinéa 1^{er}:

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^{er}.

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^{er} 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. »

CC. L'article 2.24 est abrogé.

DD. L'intitulé du chapitre 6 du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 6. Fin du droit ».

EE. A l'article 2.25, sont apportées les modifications suivantes :

- a. A l'alinéa 2, les mots « d'un droit de gage ou d'une saisie » sont remplacés par les mots « d'un droit réel ou d'une exécution forcée » ;
- b. A l'alinéa 4, les mots « d'un dépôt international » sont remplacés par les mots « d'une demande internationale ».

FF. A l'article 2.26, le chiffre « 1 » avant l'alinéa 1^{er} est supprimé et les alinéas 2 en 3 sont abrogés.

GG. L'article 2.27 est remplacé par la disposition suivante :

« 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^{er}, 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. »

HH. Après l'article 2.27, un nouvel intitulé est inséré, libellé comme suit : « Chapitre 6bis. Procédure de nullité ou de déchéance devant les tribunaux ».

II. L'article 2.28 est remplacé par la disposition suivante :

« 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^{er} 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^{er} 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. »

JJ. Les articles 2.29 et 2.30 sont abrogés.

KK. Le chapitre 6bis du titre II est renuméroté 6ter, de sorte que l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 6ter. Procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office ».

LL. L'article 2.30bis est remplacé par la disposition suivante :

« 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^{er} 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^{er}, 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. »

MM. L'article 2.30ter est remplacé par la disposition suivante :

« 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^{er}, 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^{er}, 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^{er}, 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^{er}, 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^{er}, 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. »

NN. A l'article 2.30quater, sont apportées les modifications suivantes :

- a. Dans l'intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes internationales » ;
- b. A l'alinéa 1^{er}, les mots « un dépôt international » sont remplacés par les mots « une demande internationale ».

OO. Après l'article 2.30quater, il est inséré un nouveau chapitre 6quater, libellé comme suit :

« 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^{er} 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^{er} 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^{er} 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 1er, 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 1er, 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^{er}, 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. »

PP. L'intitulé du chapitre 7 du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 7. La marque en tant qu'objet de propriété ».

QQ. L'article 2.31 est remplacé par la disposition suivante :

« 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. »

RR. L'article 2.32 est remplacé par la disposition suivante :

« 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^{er} 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^{er}, 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. »

SS. Après l'article 2.32, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« 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. »

TT. L'article 2.33 est remplacé par la disposition suivante :

« 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. »

UU. Après l'article 2.33, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« Article 2.33bis Demandes de marque comme objet de propriété »

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

VV. Le chapitre 8 du titre II est remplacé par le chapitre suivant :

« 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^{er}, 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^{er}, 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^{er} 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^{er}, 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. »

WW. Après le chapitre 8 du titre II, il est inséré un nouveau chapitre 8bis, libellé comme suit :

« 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^{er} 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^{er}, 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. »

- XX.** Le chapitre 9 du titre II est abrogé.
- YY.** *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*
- ZZ.** *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*
- AAA.** *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

BBB. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

CCC. Après l'article 4.8, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« 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^{er}, 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^{er} est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque l'alinéa 1^{er} ne s'applique à aucun des cotitulaires, l'alinéa 2 est applicable. »

DDD. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

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

Exposé des motifs commun du Protocole du 11 décembre 2017 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2436

Le présent Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après : la CBPI) a pour objet d'adapter la CBPI à la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques¹ (ci-après : la directive). La directive concerne tant les aspects matériels que procéduraux et a pour objectif de moderniser et de simplifier les systèmes d'enregistrement, vu la demande croissante, chez les parties intéressées, de systèmes d'enregistrement des marques plus rapides, de meilleure qualité et davantage harmonisés, qui soient également plus cohérents et plus conviviaux, publiquement accessibles et dotés des dernières technologies, au bénéfice de la croissance et de la compétitivité des entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises². En outre, la directive vise à renforcer l'harmonisation du droit des marques au sein de l'Union européenne ainsi qu'à rendre les systèmes des marques nationaux (dans ce cas : Benelux) plus cohérents avec ce qui est à présent le règlement (UE) 2017/1001³ (ci-après : le règlement sur la marque de l'UE) tout en veillant à la complémentarité entre le système des marques de l'Union européenne et les systèmes des marques nationaux⁴. La directive doit être transposée au plus tard le 14 janvier 2019.

Les Hautes Parties Contractantes considèrent qu'il convient non seulement de reprendre aussi littéralement que possible les dispositions de la directive (ce que l'on appelle l'approche maximale), mais aussi de faire davantage coïncider la structure de la CBPI avec celle de la directive et du règlement sur la marque de l'UE. Un exemple évident en la matière est que les motifs absolus et relatifs de refus ou de nullité sont regroupés dans deux nouvelles dispositions (articles 2.2bis et 2.2ter CBPI) de telle sorte que l'on puisse toujours s'y référer dans un souci de concision pour les procédures pour lesquelles ces motifs entrent en jeu. En outre, la formulation est adaptée et uniformisée au travers de toute la CBPI pour qu'elle corresponde le plus possible à la terminologie de la directive ; ainsi, le terme « dépôt » apparaissant dans de nombreuses dispositions est remplacé par « demande ». La CBPI gagne ainsi en lisibilité, sa structure est plus logique et, par ailleurs, elle est plus compréhensible pour les utilisateurs tant des marques Benelux que des marques de l'Union européenne.

Le protocole contient presque exclusivement des dispositions dont la mise en œuvre est obligatoire en vertu de la directive. Les points les plus saillants sont :

- L'exigence de représentation graphique est remplacée par une exigence plus moderne et plus flexible qui permet d'élargir les possibilités de représentation des marques d'un type moins conventionnel (comme les marques sonores).
- Il est ajouté aux motifs spécifiques d'exclusion des marques tridimensionnelles qu'ils peuvent aussi valoir pour d'autres caractéristiques des produits.
- Les dispositions sur la coexistence de marques avec des appellations d'origine protégées et des indications géographiques sont élargies et des dispositions spécifiques sont introduites à propos des indications traditionnelles pour le vin, des spécialités traditionnelles garanties et des dénominations de variétés végétales.
- Des dispositions sont prévues pour permettre au titulaire d'une marque d'agir contre un agent ou un représentant qui demande ou utilise la marque sans son autorisation.

¹ JO L 336 du 23.12.2015, p. 1.

² Considérants 6-8 de la directive.

³ Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié) (JO L 154 du 16.06.2017, p. 1).

⁴ Considérant 5 de la directive.

- Les droits du titulaire de la marque sont renforcés sur différents points. Ainsi, il est prévu qu'il puisse agir, le cas échéant, contre l'usage d'une marque comme nom commercial ou dénomination sociale ou partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale, contre l'usage d'une marque dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE⁵, et les possibilités d'agir contre les marchandises de contrefaçon en transit sont renforcées. De même, les possibilités d'agir contre les actes préparatoires sont renforcées et une disposition est prévue pour ancrer le droit du titulaire d'une marque à empêcher la transformation en terme générique en réclamant des éditeurs de dictionnaires la mention qu'il s'agit d'une marque enregistrée.
- Face au renforcement des droits conférés par la marque, les limitations et les moyens de défenses sont étendus. Ainsi, il est prévu que l'on ne peut pas agir contre l'usage de signes ou d'indications non-distinctifs et la disposition concernant l'usage de la marque par référence est durcie. Il est encore prévu que le défendeur peut non seulement demander que la partie demanderesse qui invoque une marque antérieure démontre l'usage confirmatif de celle-ci dans la période précédant l'introduction de la demande, mais aussi dans la période précédant la demande de la marque postérieure.
- Des dispositions sont reprises sur les marques en tant qu'objets de propriété et les possibilités pour les titulaires de licences exclusives d'agir contre une atteinte sont renforcées.
- Enfin, quelques dispositions sont retenues pour faire en sorte que les principales règles de procédure des différents systèmes de marques dans l'UE soient alignées dans le but de rendre l'enregistrement des marques et sa gestion plus aisés⁶. Ainsi, les conditions à remplir par la classification des produits et services sont codifiées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne⁷. L'instance chargée de l'enregistrement – c'est l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) pour le Benelux – est tenue de proposer des procédures efficaces et rapides permettant aux intéressés de s'opposer à l'enregistrement d'une marque (procédure d'opposition) ou d'invoquer la nullité ou la déchéance d'une marque enregistrée (procédure en nullité ou déchéance). A l'OBPI, il existe depuis 2004⁸ une procédure d'opposition et une procédure en nullité ou déchéance est instaurée par le Protocole du 16 décembre 2014⁹. Ces deux procédures sont quelque peu adaptées par le présent Protocole en ce sens que la directive impose une extension des motifs qui peuvent être invoqués dans ce cadre.

La directive contient aussi quelques dispositions optionnelles. Les Hautes Parties Contractantes ont généralement estimé qu'il n'était pas souhaitable de les reprendre dans la CBPI.

Les marques de certification constituent une exception à ce principe (nouveau chapitre 8bis CBPI). L'introduction d'un régime pour ces marques n'est pas obligatoire en vertu de l'article 28 de la directive, mais les Hautes Parties Contractantes estiment qu'elles n'ont en réalité pas d'autre choix que de le prévoir. La définition actuelle des marques collectives au sein de la CBPI (article 2.34) est en effet très large et comprend tant les marques collectives définies par la directive que les marques de certification. L'absence de mise en œuvre limiterait dès lors les possibilités de protection. La mise en œuvre de ce régime se rapproche autant que possible du régime analogue aux articles 83 à 92 du règlement sur la marque de l'UE.

Une disposition transitoire est prévue pour les enregistrements actuels des marques collectives, qui relèveront, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, soit du régime des marques collectives soit du régime des marques de certification. Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer à ces marques jusqu'à ce que leur titulaire ait spécifié lequel des deux régimes s'applique à sa marque, au plus tard au moment du renouvellement et au plus tôt trois mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole. La responsabilité relative à l'exactitude de ce choix incombe au titulaire de la marque ; l'OBPI n'exercera aucun contrôle à cet égard.

⁵ Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

⁶ Considérant 9 de la directive.

⁷ CJUE, affaire C-307/10, 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys / Registrar of Trade Marks (ECLI: EU:C:2012 :361).

⁸ Protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques (entrée en vigueur le 01.01.2004).

⁹ Protocole du 16 décembre 2014 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 ; ce Protocole n'est pas encore entré en vigueur au moment de la rédaction du présent Protocole.

De plus, les Hautes Parties Contractantes estiment qu'il est souhaitable d'intégrer à la CBPI une disposition relative au droit applicable aux marques, aux dessins ou aux modèles en tant qu'objets de propriété, et ce, dans le prolongement de l'article 23 de la directive qui prévoit l'établissement de droits réels sur les marques et qui est repris dans le nouvel article 2.32bis de la CBPI. En l'absence d'une telle disposition, le droit applicable ne serait en effet pas clairement déterminé puisque les marques et dessins ou modèles Benelux appartiennent à la sphère juridique de (trois) pays différents. Ceci est à présent déterminé de façon univoque dans le nouvel article 4.8bis tant pour les marques que pour les dessins ou modèles. Cette disposition s'inspire largement de l'article 19 du règlement sur la marque de l'UE et de l'article 27 du règlement sur les modèles communautaires¹⁰, étant entendu que les Hautes Parties Contractantes n'ont pas opté, à la différence de ce que prévoient ces règlements, pour « la date considérée » comme moment de référence (soit le moment où le droit réel est établi), mais pour « la date de la demande d'enregistrement ». Ceci permet d'éviter que le droit applicable à un enregistrement déterminé change au fil du temps et permet donc d'améliorer la sécurité juridique. Des arguments en ce sens peuvent être trouvés au sein du règlement Rome II¹¹ qui attache beaucoup d'importance à la prévisibilité et à la sécurité juridique. En outre, ceci s'inscrit dans la lignée de la législation sur le droit des brevets¹².

Finalement, les Hautes Parties Contractantes estiment qu'il est pertinent d'apporter une modification qui n'est pas liée à la directive. Il était prévu aux articles 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI (motif de clôture concernant la procédure en opposition) et 2.30ter, alinéa 3, sous a (nouveau sous b), CBPI (motif de clôture concernant la procédure en nullité ou en déchéance) que si le défendeur ne réagit pas, il est censé avoir renoncé à ses droits. Il est apparu de la pratique, en particulier de la part du pouvoir judiciaire, que cette formulation pouvait susciter des doutes quant à savoir si la décision de clôture de la procédure était susceptible de recours, ce qui est bien le cas (Cour de Justice Benelux, affaire A 2008/1, 26 juin 2009). Afin d'écartier tout doute possible, la formulation de ces dispositions est adaptée. Cette adaptation ne vise pas un changement matériel.

Les modifications proposées ont fait l'objet d'une concertation approfondie avec les milieux intéressés au sein du Benelux.

Etant donné que le présent Protocole ne comporte pas exclusivement des modifications nécessaires pour garantir la conformité de la CBPI avec la directive, le Comité de Ministres Benelux s'est borné, conformément à l'article 1.7, alinéa 2, CBPI, à établir le texte du présent Protocole et à le soumettre aux Hautes Parties Contractantes aux fins d'assentiment et d'approbation. Conformément à l'article IV, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, mais pas avant l'entrée en vigueur des deux Protocoles antérieurs portant modification de la CBPI¹³. Rappelons que la directive doit être transposée au plus tard le 14 janvier 2019.

¹⁰ Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 05.01.2002, p. 1).

¹¹ Le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (JO L 199 du 31.07.2007, p. 40).

¹² Article 7 du règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1).

¹³ Le Protocole du 21 mai 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) et le Protocole du 16 décembre 2014 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 ; ces deux Protocoles ne sont pas encore entrés en vigueur au moment de la rédaction du présent Protocole.

