



BUREAU BENELUX
DE LA
PROPRIETE
INTELLECTUELE

**Protocole du 22 juillet 2010 portant modification de la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle**

1. Protocole modificative
2. Exposé commun des motifs
3. Décision du Comité de Ministres

Etat des procédures de ratification, le 1er juillet 2011

La Belgique: Procédure entamée

Les Pays-Bas: Procédure entamée

Le Luxembourg: Procédure entamée

PROTOCOLE

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

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:

A. A l'article 1.1, les mots "le Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire" sont remplacés par les mots "le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire".

B. L'article 2.7 est remplacé par la disposition suivante:

"Article 2.7 Recherche

1. L'Office peut offrir un service de recherche d'antériorités.

2. Le Directeur général en fixe les modalités."

C. A l'article 2.9 sont apportées les modifications suivantes:

1. L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"L'enregistrement peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de 10 années."

2. L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"Le renouvellement s'effectue par le seul paiement de la taxe fixée à cet effet. Cette taxe doit être payée dans les six 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."

D. A l'article 2.14, alinéa 1^{er}, les mots "à compter du premier jour du mois suivant la publication" sont remplacés par les mots "à compter de la publication".

E. L'article 2.15 est abrogé.

F. A l'article 2.16, alinéa 3, sous a, les mots "en application de l'article 2.26, alinéa 2, sous a" sont remplacés par les mots "suite à l'absence, sans juste motif, d'un usage normal de la marque au sens de la présente Convention ou, le cas échéant, du Règlement sur la marque communautaire".

G. A l'article 2.18, alinéa 1^{er}, les mots "à compter du premier jour du mois suivant la publication" sont remplacés par les mots "à compter de la publication".

H. A l'article 2.28, alinéa 3, sous b, dans le texte français, les mots "du dépôt" sont remplacés par les mots "de l'enregistrement".

I. A l'article 3.7, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "of bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt" sont insérés entre les mots "hetzelfde uiterlijk vertoont" et les mots "wordt dit voortbrengsel".

J. A l'article 3.26, alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot "merkhouder" est remplacé par les mots "de houder van de tekening of het model".

K. L'intitulé du titre IV est remplacé par: "Dispositions diverses".

L. Le chapitre 1^{er} du titre IV est abrogé.

M. L'article 4.4, sous d, est abrogé.

N. Un nouvel article 4.4bis est inséré, libellé comme suit:

"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."

O. L'article 6.2, alinéa 2, est abrogé.

P. A l'article 6.5 sont apportées les modifications suivantes:

1. A l'alinéa 1^{er}, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante:

"Le Directeur général en assure la publication sur le site Internet de l'Office."

2. A l'article 6.5 sont ajoutés deux alinéas libellés comme suit:

"3. Les modifications au règlement d'exécution entrent en vigueur au plus tôt après la publication visée à l'alinéa 1^{er}.

4. Les Hautes Parties Contractantes publient également ces modifications dans leurs journaux officiels."

Article II

En exécution de l'article 1^{er}, 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

Exposé commun des motifs concernant le Protocole du 22 juillet 2010 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

Généralités

1. Les gouvernements ont décidé d'apporter quelques adaptations à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CBPI). Ces adaptations découlent des expériences des utilisateurs et de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : OBPI) au cours de ces dernières années. L'objectif est en particulier d'adapter sur quelques points le système, qui n'avait pas subi de modifications matérielles significatives lors du transfert des anciennes lois uniformes dans la CBPI en 2006, en fonction de la pratique existante, de le simplifier et de le faire correspondre au mieux aux évolutions technologiques.
2. Les principales modifications se résument comme suit :

- i. La suppression des dispositions concernant le registre des mandataires agréés

L'introduction d'un registre des mandataires agréés en matière de marques et de dessins ou modèles a été discutée pendant une dizaine d'années. Des dispositions en ce sens ont été adoptées lors de la dernière modification apportée aux lois uniformes Benelux (protocoles du 11 décembre 2001 (marques) et du 20 juin 2002 (dessins ou modèles)). Ces dispositions n'ont pas été mises en vigueur parce que l'accessibilité du registre à tous les intéressés dans l'ensemble du Benelux n'était pas suffisamment garantie. A l'époque des lois uniformes, il incombait au Comité de Ministres de décider du moment de cette entrée en vigueur. Cette décision n'a cependant jamais été prise. Au fil des années, plusieurs arguments ont été avancés à l'encontre de l'introduction du registre Benelux. Ceux-ci avaient trait, d'une part, à l'évolution au niveau communautaire en matière de libre prestation de services et de reconnaissance des qualifications professionnelles et, d'autre part, à l'impossibilité de garantir la pérennité du registre après son ouverture. Tout ceci a amené le Conseil d'Administration de l'OBPI (l'organe auquel revient le pouvoir de mettre le dispositif en vigueur après l'entrée en vigueur de la CBPI en vertu de l'article 6.2, alinéa 2, CBPI) à décider de ne pas faire entrer en vigueur ce dispositif. En conséquence, le Conseil d'Administration a logiquement proposé aux gouvernements de modifier la CBPI en supprimant le chapitre 1^{er} du titre IV et les autres dispositions y relatives.

- ii. L'introduction d'une nouvelle disposition concernant le service i-DEPOT

Le service i-DEPOT qui est offert depuis 1998 par (l'ayant cause de) l'OBPI est à présent ancré dans la CBPI. Les gouvernements veulent procurer, grâce à l'i-DEPOT, un moyen de preuve fiable et accessible qui peut être utilisé en cas de litige, par exemple en cas d'atteinte au droit d'auteur ou en cas de concurrence déloyale.

L'i-DEPOT existe actuellement en deux variantes, une enveloppe papier et une version numérique. L'enveloppe se compose de deux volets. L'utilisateur place ce dont il veut prouver l'existence à une date déterminée en deux exemplaires identiques dans ces deux volets et envoie l'enveloppe à l'OBPI. L'OBPI appose sur les deux volets un cachet qui atteste la date de réception par l'OBPI. L'un de ces deux volets est renvoyé à l'expéditeur, l'autre volet est conservé scellé par l'OBPI. En cas de conflit, par exemple, le déposant peut se faire remettre le volet conservé par l'OBPI.

La variante numérique offre aux déposants la possibilité de remettre des fichiers informatiques auprès de l'OBPI. Cette opération peut être effectuée sur le site Internet de l'OBPI. Le système informatique de l'OBPI place les fichiers ainsi remis, de même que la date de réception de ceux-ci et le nom du déposant, dans un document dont l'authenticité peut être garantie et contrôlée. Le déposant reçoit une seule fois une copie de ce document mais il peut toujours demander une copie de l'i-DEPOT numérique pendant le délai de conservation de ce dernier. Les collaborateurs de l'OBPI ne peuvent pas consulter le fichier introduit. Il n'en va autrement que si l'OBPI place une copie de l'i-DEPOT sur un support de données à la demande du déposant.

Il convient de souligner que l'i-DEPOT ne crée en aucune façon un droit autonome et que son introduction ne peut pas non plus être considérée comme une condition obligatoire pour pouvoir revendiquer un droit quelconque. L'i-DEPOT n'est rien de plus qu'un moyen de preuve.

iii. L'assouplissement des conditions de publication du règlement d'exécution.

Alors que le Comité de Ministres était compétent pour établir le règlement d'exécution du temps des lois uniformes, le Conseil d'Administration est l'organe habilité à cet effet en vertu de la CBPI. Cette habilitation a pour but d'accélérer et d'assouplir la procédure par rapport au passé. Cet objectif restait cependant difficile à atteindre du fait que l'on continuait à faire dépendre l'entrée en vigueur des modifications de leur publication dans les journaux officiels des trois pays. Il est apparu en pratique que la majeure partie du temps qui s'écoule entre la décision d'adapter le règlement d'exécution et l'entrée en vigueur effective de l'adaptation consiste à attendre les différentes publications. Ce système présentait en outre l'inconvénient d'obliger les utilisateurs et l'OBPI à consulter trois publications différentes pour pouvoir déterminer le moment effectif de l'entrée en vigueur.

C'est pourquoi les gouvernements ont décidé que la publication par le Directeur général sur le site Internet de l'OBPI serait désormais une condition suffisante pour l'entrée en vigueur des modifications du règlement d'exécution. Les pays du Benelux continueront à demeurer à publier les actes modificatifs dans leur journal officiel, mais cette publication ne conditionne plus l'entrée en vigueur.

D'un point de vue pratique, il a été convenu que le Conseil d'Administration fixera désormais la date d'entrée en vigueur dans l'acte modificatif du règlement d'exécution de manière à la faire connaître immédiatement. Cette date sera évidemment choisie de façon à permettre la publication en temps utile de l'acte par le Directeur général.

3. Le protocole apporte par ailleurs quelques simplifications aux procédures existantes en matière de marques qui concernent notamment la recherche d'antériorités dans le registre à effectuer par l'OBPI, le mode de renouvellement des enregistrements et le mode de calcul du délai pour introduire une opposition contre un dépôt de marque. Les modifications en question sont explicitées dans le commentaire des articles.
4. Enfin, le protocole apporte quelques corrections et précisions qui sont également développées dans le commentaire des articles.

Commentaire des articles

A. Article 1.1

La modification concerne une adaptation de pure forme qui découle du fait que le règlement sur la marque communautaire (Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire) a été remplacé par une version codifiée (Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire).

B. Article 2.7

Cet article a été adapté pour faire en sorte que l'OBPI n'ait plus l'obligation d'offrir une recherche d'antériorités. Seule la possibilité de le faire subsiste. L'OBPI n'a du reste pas l'intention pour le moment de mettre fin à ce service. Toutefois, s'il apparaissait dans le futur que, vu la possibilité qu'ont les utilisateurs d'effectuer eux-mêmes une recherche dans le registre en ligne, les recherches par l'OBPI ne répondent plus à un besoin, il serait excessif, pour des raisons d'efficacité et de saine gestion, d'obliger l'OBPI à continuer d'offrir ce service.

C. Article 2.9

L'adaptation entend moderniser le système de renouvellement des enregistrements de marques en l'alignant sur celui des dessins ou modèles. Le renouvellement peut être effectué désormais par le seul paiement de la taxe due à cet effet. La condition additionnelle du dépôt d'une requête de renouvellement est abandonnée.

Le dépôt d'une requête était nécessaire dans le passé pour permettre à l'OBPI de contrôler le nom et l'adresse du titulaire dans le registre. Ces données sont sujettes à des changements réguliers et un contrôle s'imposait vu la longue période de validité des enregistrements de marques. Deux développements récents font que l'OBPI est désormais mieux à même de tenir à jour les données du registre. D'une part plus aucune taxe n'est réclamée pour l'inscription d'un changement de nom ou d'adresse d'un titulaire. D'autre part, les données du registre sont devenues plus facilement accessibles aux titulaires de marques grâce à la disponibilité en ligne du registre des marques. De ce fait, il est devenu superflu de fixer une condition additionnelle de renouvellement. En outre, il est à prévoir que grâce au développement continu de l'échange électronique de données entre l'OBPI et les utilisateurs, il sera encore moins nécessaire de contrôler les données au moment du renouvellement des marques.

D. Article 2.14

Depuis l'introduction du registre des marques en ligne et partant la publication quotidienne des marques aux fins de l'opposition, il n'est plus nécessaire de calculer le délai pour introduire une opposition à partir du premier jour du mois suivant la publication de ces marques. La publication n'étant plus mensuelle mais quotidienne, une inégalité de fait peut toutefois apparaître dans le traitement de différents dépôts. En effet, un dépôt qui est publié au début du mois sur le site Internet de l'OBPI est en fait susceptible d'opposition pendant presque trois mois, tandis qu'un dépôt publié à la fin du mois l'est juste deux mois. En basant le calcul du délai sur la date effective de publication sur le site Internet de l'OBPI, tous les dépôts pourront faire l'objet d'une opposition pendant une période identique de deux mois.

Un avantage supplémentaire de cette modification est que l'OBPI pourra instruire plus facilement les oppositions reçues. Du fait qu'une même date de clôture du délai s'appliquait à des groupes importants

de dépôts, l'OBPI était confronté tous les mois à une grande quantité de pièces à traiter en un court laps de temps. En couplant le délai à la publication, ces pièces entreront de manière plus étalée, ce qui facilitera le traitement administratif par l'OBPI et assurera donc une instruction plus souple des demandes des utilisateurs.

E. Article 2.15

Conformément à ce qui a été exposé sous le point 2, i, de la partie générale de l'exposé des motifs, cet article est abrogé suite à la décision de ne pas mettre en vigueur le régime des mandataires agréés.

F. Article 2.16

La modification a pour objet de clarifier cette disposition. Le système de renvoi choisi dans le passé, aurait pu avoir pour effet que la disposition soumette l'usage de marques communautaires à une exigence nouvelle. Etant donné que le règlement sur la marque communautaire est l'instrument qui détermine les conditions auxquelles il faut soumettre l'usage d'une marque communautaire, une telle interprétation aurait pu conduire à compléter abusivement ce règlement. Telle ne saurait évidemment pas être l'intention des gouvernements.

G. Article 2.18

La fixation du délai pour introduire une opposition contre les demandes internationales avec désignation du Benelux obéit aux mêmes règles que les dépôts Benelux. Pour le commentaire de cet article, nous renvoyons dès lors au commentaire relatif à l'article 2.14 .

H. Article 2.28

Une discordance a été constatée entre les versions française et néerlandaise de cette disposition. Vu qu'il s'agit d'une erreur rédactionnelle dans la version française, celle-ci est adaptée conformément à la version néerlandaise.

I. Article 3.7

Une discordance a été constatée entre les versions française et néerlandaise de cette disposition. Vu que le libellé de la version française s'avère plus logique, la version néerlandaise est modifiée.

J. Article 3.26

Lors de l'élaboration de la CBPI, une erreur rédactionnelle a été commise uniquement dans la version néerlandaise de cet article. L'article traite des dessins ou modèles et de l'établissement de licences sur ceux-ci. A l'alinéa 3, qui traite de la radiation de licences inscrites dans le registre des dessins ou modèles, il est question d'une requête conjointe du « merkhouders » et du licencié. Il s'agit évidemment du titulaire du droit visé dans cette disposition et il convient d'écrire « houders van de tekening of het model ». La CBPI est adaptée en ce sens.

K. Titre IV: Intitulé

Avec l'ajout d'un article relatif à l'i-DEPOT, ce titre ne porte plus uniquement sur les marques et les dessins ou modèles. Aussi l'intitulé de ce titre a-t-il été adapté et sera dorénavant libellé : "Dispositions diverses".

L. Chapitre 1 du titre IV

Ce chapitre est supprimé suite à la décision de ne pas mettre en vigueur le régime des mandataires agréés. Les raisons de cette décision ont déjà été exposées sous le point 2, i, de la partie générale de l'exposé des motifs.

M. Article 4.4, sous d

Cette disposition est supprimée suite à la décision de ne pas mettre en vigueur le régime des mandataires agréés. Les raisons de cette décision ont déjà été exposées sous le point 2, i, de la partie générale de l'exposé des motifs.

N. Article 4.4bis

Ce nouvel article ancre l'i-DEPOT dans la CBPI. Pour le commentaire de cet article, on peut se reporter au point 2, ii, de la partie générale de l'exposé des motifs.

O. Article 6.2 paragraphe 2

Cette disposition est supprimée suite à la décision de ne pas mettre en vigueur le régime des mandataires agréés. Les raisons de cette décision ont déjà été exposées sous le point 2, i, de la partie générale de l'exposé des motifs.

P. Article 6.5

Cet article a été modifié pour simplifier l'entrée en vigueur du règlement d'exécution. Pour le commentaire de cet article, on peut se reporter au point 2, iii, de la partie générale de l'exposé des motifs.