Réglementation Benelux en matière de marques[1]

III Exposé des motifs de la Convention Benelux en matière de marques de produits et de la Loi Uniforme Benelux en matière de marques de produits

1. Le présent texte est édité par les soins du Bureau Benelux des Marques. Malgré l'attention extrême portée à sa confection, aucune responsabilité ne saurait être assumée pour d'éventuelles fautes de frappe et de transcription ou d'éventuelles lacunes. Le présent texte ne permet dès lors pas de revendiquer des droits quelconques à l'égard du Bureau Benelux des Marques ou des tiers et ne saurait servir de support à pareille revendication. Les auteurs, les rédacteurs et le Bureau Benelux des Marques déclinent à cet égard toute responsabilité.

Exposé des motifs de la Convention Benelux en matière de marques de produits et de la Loi Uniforme Benelux en matière de marques de produits

III-2

A. Introduction

Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ont réalisé par un Traité, signé à La Haye le 3 février 1958, une union économique.

Cette union suppose une liberté aussi complète que possible des échanges commerciaux et financiers.

La libre circulation des marchandises se heurte non seulement à des barrières douanières par lesquelles les pouvoirs publics peuvent empêcher que les marchandises ne franchissent les frontières, mais également à des barrières résultant de droits privés, permettant à des particuliers d'aboutir au même résultat.

Les marques de commerce et de fabrique peuvent constituer un moyen important de s'opposer, par recours au droit privé, à la libre circulation des marchandises entre les Etats. Une marque confère à son titulaire le droit exclusif de revêtir de cette marque, les produits pour lesquels il a obtenu ce droit, ce qui implique qu'il peut interdire à d'autres de pourvoir de la même marque des produits similaires ainsi que de mettre dans le commerce les produits illégitimement revêtus de cette marque.

Aussi longtemps que le droit de marque demeurera réglé sur le plan national dans les trois Etats, il pourra se faire que les mêmes marques appartiennent, pour les mêmes produits, à des personnes différentes dans chacun ou dans deux des Etats. Il s'ensuit que les produits revêtus légalement d'une marque par le titulaire de celle-ci dans l'un des Etats, entrent en conflit avec le droit exclusif du titulaire de la même marque dans un autre Etat, dès que ces produits franchissent la frontière. En vertu de sa législation nationale, ce dernier titulaire a donc le droit incontestable de poursuivre l'importateur et les revendeurs desdits produits, en contrefaçon de son droit de marque et de faire interdire, par le tribunal, le commerce de ces produits en tant qu'ils sont revêtus de la marque, dans l'Etat où il est titulaire de celle-ci. Certains prétendent même qu'une personne, titulaire d'une marque dans plusieurs pays, peut faire interdire, dans l'un des pays, la vente des produits qu'elle a mis sur le marché, sous sa marque, dans d'autres pays.

De telles entraves à la libre circulation des marchandises entre les Etats du Benelux ne pourront être évitées, à l'avenir, qu'après modification de la législation relative aux marques, dans chacun des trois Etats, de manière telle que seulement une personne puisse désormais obtenir une marque déterminée pour des produits déterminés pour le territoire du Benelux, à l'instar du système actuellement en vigueur dans chacun des pays. Une telle modification de la loi ne suffirait toutefois pas à éliminer les inconvénients esquissés ci-dessus.

Pour atteindre ce but il faudrait régler, de manière uniforme, non seulement la naissance du droit à la marque, mais aussi sa durée et les conditions de son extinction ou de son annulation. En effet, si le droit de marque pouvait disparaître dans l'un des Etats, pour des causes qui ne seraient pas admises dans un autre Etat, une marque pourrait dans le premier Etat tomber dans le domaine public, c'est-à-dire être utilisée librement par chacun pour ses produits, alors que l'importation et la vente des produits revêtus de la marque pourraient être interdites dans les autres Etats où le droit de marque demeurerait acquis. La transmission du droit de marque devra également être réglée de manière uniforme afin de prévenir que le droit, une fois acquis, puisse échoir à plusieurs personnes dans les différents Etats. Enfin, devra aussi être identique dans les trois Etats, la définition des signes susceptibles d'être protégés comme marque ainsi que celle de la nature des actes qui doivent être considérés comme des atteintes à une marque. Toutes ces uniformisations sont nécessaires si

l'on veut éviter qu'un titulaire de marque ne puisse dans l'un des Etats s'opposer à des actes qui sont parfaitement licites dans un autre Etat.

On pourrait, il est vrai, atteindre cet objectif jusqu'à un certain point en harmonisant à cet effet les législations nationales. Cependant, indépendamment des difficultés que présenterait la modification de trois législations, l'harmonisation ainsi réalisée risquerait d'être rompue à tout moment par chaque législateur national.

Un remède au régime actuel aurait aussi pu être trouvé dans la suppression pure et simple de toutes les entraves existantes et dans l'autorisation de la libre circulation sur tout le territoire Benelux des produits licitement marqués dans un des trois pays. Cette solution par trop simple aurait porté une atteinte extrêmement grave aux droits acquis des titulaires de marques nationales et aurait abouti au résultat paradoxal et inadmissible de transformer une réglementation visant entre autres à protéger le public en une source d'innombrables confusions.

Il paraît incontestable que le meilleur moyen d'atteindre l'objectif visé serait l'instauration d'une loi uniforme valable pour tout le territoire Benelux et en vertu de laquelle tout droit nouveau de marque s'étendrait obligatoirement à l'ensemble du territoire Benelux au moyen d'un seul dépôt; un tel système entraînerait au surplus des frais moins élevés pour les déposants. Aussi est-ce cette dernière solution qui a été adoptée dans le projet de loi uniforme.

Sans doute la mise en vigueur d'une telle loi obligera-t-elle les industriels et les commerçants qui ne désirent écouler leurs produits que dans une région du Benelux, à acquérir une marque pour un territoire plus vaste que le marché réel de leurs produits, mais étant donné l'étendue relativement restreinte du territoire Benelux, les inconvénients qui pourraient en résulter ne seront pas d'ordre majeur.

Après l'instauration de cette loi, des droits de marque ne pourront donc être obtenus que pour l'ensemble du territoire Benelux. De plus, en vertu des dispositions transitoires de la loi uniforme, les droits de marque obtenus en application des législations nationales, abrogées au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, s'étendront à tout le territoire Benelux pour autant que, de ce fait, elles n'entrent pas en conflit avec les droits acquis par des tiers.

Le droit transitoire dispose que l'ancienne situation est maintenue lorsqu'une même marque est détenue pour les mêmes produits par des personnes différentes dans deux ou trois Etats, ce qui leur permet donc de s'opposer à la libre circulation de ces produits, à l'intérieur du Benelux. La loi uniforme n'envisage pas la disparition de ces droits exclusifs limités au territoire d'un ou deux pays. Les titulaires de tels droits, dont le nombre diminuera progressivement, n'ont pas, normalement, voulu les acquérir en vue de créer des entraves à la libre circulation des marchandises entre les trois pays. Il se peut toutefois que cette existence simultanée de marques limitées territorialement ait été recherchée sciemment, notamment lorsque deux personnes, indépendantes au point de vue juridique mais économiquement associées (le plus souvent des personnes juridiques) ont créé ou maintiennent au moyen d'une politique des marques, des marchés distincts dans deux Etats, pour leurs produits, l'importation faite dans l'un des pays de produits revêtus de la marque dans l'autre pays, constituant une contrefaçon du droit à la marque du titulaire dans le premier pays. Afin de prévenir de telles situations, le droit transitoire stipule qu'après l'entrée en vigueur de la loi, le titulaire de la marque dans l'un des Etats, économiquement lié au titulaire de la marque dans un autre Etat, ne peut pas s'opposer à l'importation, dans son pays, de produits qui ont été revêtus licitement de la marque dans l'autre Etat. On se référera, pour une analyse plus détaillée du droit transitoire, à l'exposé des motifs des articles qui en traitent.

Il convient de noter encore que la législation en matière de marques, actuellement en vigueur dans chacun des trois Etats, fait l'objet de critiques et de demandes de révision. Le projet fournit l'occasion d'adapter la législation aux besoins de notre époque et d'y reprendre un grand nombre de règles établies par la jurisprudence, mais qui ne figurent pas dans les textes des lois actuelles. C'est précisément le besoin d'une révision des législations en vigueur qui a fortement facilité l'établissement du projet.

Le commentaire ci-après des articles de la convention et de la loi s'étend longuement sur les principes qui constituent la base du droit à la marque, afin de laisser le moins de place

possible à l'équivoque, lors du commentaire et de l'interprétation de la loi dans les trois Etats. Le texte de l'exposé des motifs sera publié dans chacun de ceux-ci.

B. Convention

Article 1

L'article premier proclame le principe qui, à l'avenir, dominera le droit des marques dans les pays du Benelux. Une loi uniforme, introduite dans la législation applicable aux territoires européens de ces pays, soumettra à des dispositions uniformes toutes les marques, quelle que soit la nationalité de leur titulaire, et en étendra la protection à l'ensemble de ces territoires.

Cette unification des territoires en matière de marques postule la création d'une administration commune: le Bureau Benelux des Marques.

L'unification du droit et l'instauration d'une administration commune ont pour conséquence de rendre possible, en vertu de l'article 9quater de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé le 15 juin 1957 à Nice, la notification au Gouvernement de la Confédération suisse de ce que le territoire Benelux doit être désormais considéré comme un seul pays en ce qui concerne l'application de cet Arrangement. Il s'ensuivra que l'enregistrement d'une marque au Bureau International pour la protection de la propriété industrielle n'équivaudra plus à trois dépôts nationaux, mais à un seul dépôt Benelux.

Articles 2 - 8

Les dispositions relatives à l'exécution de la loi uniforme, ainsi qu'à la compétence et à l'organisation du Bureau, n'appellent que peu de commentaires.

Il est cependant utile de souligner le principe selon lequel les frais de fonctionnement du Bureau sont couverts par ses recettes propres.

Normalement les Hautes Parties Contractantes n'interviendront que dans les frais d'établissement et les dépenses extraordinaires. Par dépenses extraordinaires, il faut entendre celles qui s'inscrivent habituellement au budget extraordinaire des Etats, comme les dépenses d'investissements immobiliers.

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes pourront être appelées à intervenir, en cas de nécessité, dans les frais de fonctionnement. Mais il leur appartiendra d'éviter ou de limiter cette intervention en veillant à l'équilibre budgétaire du Bureau, soit par ajustement des taxes, soit par réduction des dépenses.

Article 9

Cet article constitue un corollaire indispensable de l'unification du territoire Benelux. Il est particulièrement nécessaire d'assurer une situation de droit unique dans les trois pays en matière d'existence, de validité et de propriété des marques. L'unité du registre Benelux postule que les décisions judiciaires portant sur ces matières aient l'autorité de la chose jugée dans les trois pays et soient inscrites dans le registre sans autre contrôle qu'une vérification formelle de l'existence et du caractère définitif de la décision.

Cette disposition s'écarte donc des dispositions correspondantes de l'article 11 de la Convention de Bruxelles du 28 mars 1925 entre la Belgique et les Pays-Bas en ce qu'elle ne contient pas les réserves relatives à l'ordre public, à la régularité de la citation et au respect des règles de compétence territoriale. Il est nécessaire qu'une décision du tribunal consta-

tant la nullité ou l'extinction d'un droit de marque puisse être exécutée le plus rapidement possible par la radiation de la marque dans le registre. On empêche ainsi que des sentences ultérieures puissent considérer que la marque existe toujours.

La dérogation est limitée au strict nécessaire. Les règles générales de procédure demeurent en vigueur, en ce qui concerne d'autres décisions en matière de droit de marque, pour autant qu'elles ne concernent pas la nullité ou l'extinction du droit de marque. Il y aura donc lieu d'appliquer les règles prévues par le Traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961. En attendant que ce Traité soit entré en vigueur, les règles de la Convention du 28 mars 1925 continueront à s'appliquer dans les rapports entre la Belgique et les Pays-Bas.

Article 10

Cette disposition prévoit que, dès qu'une Cour Benelux a été instituée, celle-ci connaîtra des questions d'interprétation de la loi afin de garantir une interprétation uniforme.

Les Gouvernements ont estimé qu'il ne fallait pas attendre, pour instaurer la loi uniforme, la création de la Cour de Justice Benelux, parce que la réalisation de la libre circulation exige que les entraves en matière de droit de marque soient abolies le plus rapidement possible.

Les Gouvernements ne craignent pas que l'absence, provisoire, de Cour de Justice puisse susciter des difficultés pratiques. D'une part, parce que bien du temps s'écoule généralement après l'instauration d'une nouvelle loi avant que l'on ne soumette des demandes d'interprétation de celle-ci à une Haute Cour de Justice et, d'autre part, parce qu'ils ont pleinement confiance en ce que les magistrats des trois Etats, considérant l'intérêt d'une législation uniforme, tiendront compte, dans leurs considérations, dans les cas exigeant une interprétation de la loi, d'une interprétation déjà donnée antérieurement dans un autre Etat du Benelux. Au surplus, il est à remarquer que dans la plupart des actions en matière de marques, le juge devra se prononcer exclusivement sur des questions de fait; ces décisions échappent, de par leur nature, à la compétence d'une Cour Suprême, ayant dans ses attributions d'interpréter la loi.

Articles 11 - 14

Ces dispositions ont trait à la ratification de la Convention, à son entrée en vigueur et à celle de la loi uniforme, ainsi qu'à sa durée.

Il est à remarquer qu'il résulte des dispositions de l'article 14 qu'un avis défavorable émis par le Conseil Interparlementaire Consultatif du Benelux au sujet d'une modification de la loi uniforme ou de la Convention ne fait naître aucun droit de dénonciation.

C. Loi Uniforme

1. Considérations générales

1. Division de la loi

Le projet de loi uniforme sur les marques est divisé en quatre chapitres.

Le premier chapitre traite des marques individuelles de produits. Cette expression couvre les marques connues jusqu'à présent, dans les trois lois nationales, sous le nom de “marques de fabrique et de commerce”. La distinction entre marques de fabrique et marques de commerce n'ayant guère de portée pratique, elle a été supprimée par l'adoption d'un vocable déjà admis dans certaines législations étrangères.

Le deuxième chapitre est relatif aux marques collectives de produits.

Le troisième chapitre contient des dispositions transitoires reconnaissant les droits acquis en application du droit national, ou qui l'auraient été en vertu de certaines dispositions plus favorables de la nouvelle loi et les étendant, dans la mesure du possible, au territoire Benelux.

Le quatrième chapitre rassemble quelques dispositions communes aux marques individuelles et collectives ainsi qu'aux droits acquis.

2. Marques de service

Au cours de l'élaboration du projet, on a envisagé la question de la protection des marques dites “de service”, c'est-à-dire des signes destinés à distinguer, d'après leur origine industrielle ou commerciale, non pas des produits, mais des prestations. Compte tenu des difficultés inhérentes à la délimitation du domaine géographique de la protection due à ces marques, il a été jugé peu désirable et, en tout état de cause, prématuré, de les soumettre au même régime que les marques de produits.

3. Fait générateur du droit à la marque

Les lois nationales actuelles des trois pays de Benelux en matière de marques, diffèrent principalement dans leurs dispositions relatives à l'acquisition du droit exclusif à la marque et à l'enregistrement des marques.

Aucune de ces lois ne donnant entière satisfaction, l'élaboration du projet a été grandement facilitée car cette circonstance a permis de rechercher des solutions originales acceptables pour les intéressés, tout en sauvegardant l'intérêt général.

Selon la loi belge, le droit exclusif naît en principe du premier usage notoire mais le dépôt de la marque est la condition de l'exercice de ce droit. La loi luxembourgeoise attribue le droit exclusif au premier usager, sauf à donner la préférence au premier déposant de bonne foi si le premier usager de fait n'a pas effectué le dépôt de la marque dans un délai de cinq ans. Enfin, aux Pays-Bas, le premier usage engendre le droit à la marque et l'enregistrement ne crée qu'une présomption de premier usage.

En Belgique et au Luxembourg, contrairement à ce qui se passe aux Pays-Bas, les marques déposées sont enregistrées sans examen préalable d'antériorités.

L'acquisition du droit par le premier usage expose l'usager dont la marque est déposée et enregistrée, au danger de se voir contester le droit exclusif par un usager plus ancien dont le registre ignore l'existence. Mais lorsque le dépôt et l'enregistrement sont une condition de l'exercice du droit du premier usager, les seules indications du registre ne permettent pas de trancher définitivement le conflit entre deux marques qui y sont inscrites.

Si l'enregistrement sans examen préalable simplifie pour le déposant la procédure administrative, il aboutit à un certain encombrement des registres. Par contre, l'examen préalable peut provoquer le refus d'un enregistrement par référence à des enregistrements antérieurs dénués de valeur et n'évite pas la contestation en justice du refus d'enregistrement ou de son acceptation.

Le projet fait la part des avantages et des inconvénients des systèmes existants.

a) Acquisition du droit exclusif à la marque

Les inconvénients qu'entraîne l'acquisition du droit par le premier usage dépassent largement les avantages qui s'y attachent. La restriction selon laquelle le droit exclusif ne peut être exercé qu'après enregistrement, ne semble pas non plus éliminer, dans une mesure suffisante, l'incertitude juridique découlant de l'existence de droits potentiels et non inscrits d'usagers plus anciens mais inconnus.

C'est pourquoi le projet propose de faire naître le droit exclusif du premier dépôt (article 3).

Il est vrai que ce système présente l'inconvénient qu'un usager inconnu d'une marque qui a négligé de déposer sa marque ne peut plus prétendre à un droit exclusif, lorsque l'usager ultérieur d'une marque correspondante l'a précédé par le dépôt, mais cet inconvénient n'est pas considérable, si l'on part de l'idée que les milieux intéressés du commerce et de l'industrie qui veulent acquérir des droits de marque sauront, après l'introduction de la loi uniforme, que le dépôt de la marque en temps opportun, est indispensable.

Toutefois, afin d'éviter les abus, il est prévu (article 4 sous 6 et article 14 sous B) qu'un dépôt qui est effectué de mauvaise foi peut être invalidé. On entend par là notamment un dépôt effectué par une personne qui est informée ou devrait être informée de l'usage antérieur d'une marque correspondante, non enregistrée.

b) L'enregistrement de la marque

Dans un système où le droit exclusif naît du premier dépôt, le refus d'enregistrement après un examen préalable aurait des conséquences juridiques beaucoup plus importantes que celles du système actuellement en vigueur aux Pays-Bas. En effet, un tel refus empêcherait définitivement le déposant de prétendre au droit exclusif, même si les enregistrements antérieurs, causes de refus, ne correspondent pas ou ne correspondent plus à des droits exclusifs. Pour cette raison, dans le présent projet, le dépôt effectué dans les formes requises entraîne nécessairement l'enregistrement.

4. Examen des antériorités

L'article 9 prévoit l'institution d'un examen facultatif par le Bureau Benelux. Il accorde ainsi la faculté au déposant de déterminer la réalité du droit exclusif auquel il prétend.

L'article 6 stipule, dans le même esprit, que cet examen pourra être rendu obligatoire, si le besoin s'en fait sentir. A cet examen n'est attachée aucune conséquence juridique.

5. Opposabilité des antériorités

Parmi les inconvénients qu'entraîne le système sans examen préalable, a été mentionné celui qui consiste dans l'enregistrement d'un grand nombre de marques qui ne correspondent pas réellement à un droit exclusif. Plus le nombre de marques enregistrées est élevé, plus il est facile de trouver pour chaque marque enregistrée un nombre de marques enregistrées antérieurement, qui sont plus ou moins ressemblantes.

Ainsi, il est souvent aisé à celui qui est poursuivi en contrefaçon d'une marque, de relever un grand nombre d'enregistrements qui peuvent faire naître un doute quant à la validité du droit exclusif de celui qui a entamé les poursuites. Cette conséquence sera d'autant plus marquée que le défendeur pourra facilement faire rechercher des enregistrements plus anciens s'il a la possibilité de faire procéder à un examen de nouveauté. Aux Pays-Bas, cet inconvénient a été déjà ressenti et, dans ce pays, la jurisprudence a décidé que l'argument d'un défendeur, suivant lequel le demandeur ne serait pas le premier usager, doit être rejeté et que le demandeur peut se contenter de fournir la preuve du fait que son usage est antérieur à celui du défendeur. Le projet n'a pas été jusqu'à refuser au défendeur le droit d'invoquer un droit plus ancien appartenant à un tiers. Toutefois, le droit exclusif serait malaisé à maintenir si le titulaire était obligé de défendre son droit contre les droits éventuels de tiers, titulaires d'enregistrements antérieurs qui ne prennent pas part à l'action. Par ailleurs, une décision concernant la marque d'un titulaire qui n'est pas présent à l'action peut lui por-

ter préjudice. C'est pourquoi l'article 14 prévoit sous B que la nullité d'un enregistrement ne peut être invoquée sur la base d'un enregistrement antérieur que si le titulaire de celui-ci participe à l'action.

Néanmoins, cette disposition ne peut aboutir à empêcher le défendeur de faire état, par exemple, de nombreux enregistrements plus ou moins concordants, en vue de compléter la preuve que la marque du demandeur constitue une dénomination générique ou ne possède pas de pouvoir distinctif.

6. Marques collectives

La marque collective se différencie de la marque individuelle en ce qu'elle souligne des caractéristiques prédéterminées que certains produits, bien qu'ils proviennent d'entreprises différentes, ont en commun, tandis que la marque individuelle témoigne d'une commune provenance industrielle ou commerciale de produits dont les caractéristiques peuvent varier. La fonction de la marque collective amène le public à y attacher un pouvoir de garantie que ne possède généralement pas la marque individuelle. C'est pourquoi les conditions d'usage d'une marque collective intéressent, au premier chef, l'ordre public. L'usage d'une marque individuelle peut, au contraire, être laissé à la liberté de son titulaire, dont les abus seront directement sanctionnés par la perte de la confiance du public.

Le Luxembourg et les Pays-Bas ne possèdent, à l'heure présente, aucune législation spéciale en la matière.

En Belgique, le dépôt et la protection des marques collectives font l'objet de l'arrêté royal nº 90, du 29 janvier 1935 (Moniteur belge du 8 février 1935). Selon cet arrêté, les marques collectives peuvent être déposées par des unions professionnelles, des sociétés coopératives, des associations sans but lucratif et, moyennant autorisation du Roi, par des institutions d'intérêt général. Bien que l'arrêté de 1935 ait, par rapport à la législation précédente (article 2, paragraphe 3, de la loi du 31 mars 1898 relative aux unions professionnelles, Moniteur belge du 8 avril 1898), notablement élargi le nombre des personnes morales aptes à être titulaires d'une marque collective, les personnes physiques et les sociétés commerciales, autres que les coopératives, restent exclues.

Le projet autorise au contraire toute personne morale ou physique à déposer une marque collective. Il consacre une tendance aujourd'hui nettement marquée, en admettant la possibilité d'user d'une marque collective dans un intérêt particulier, pourvu que cet usage ne soit pas contraire à l'ordre public.

Ainsi, plusieurs entreprises de production pourront s'associer pour lancer sur le marché une marque collective. De même, une personne physique, gérant un laboratoire d'essai, pourra contrôler l'apposition d'une marque collective sur les produits de sa clientèle.

L'usage d'une marque collective, dans un intérêt particulier, ne peut conduire à des abus et notamment à une tromperie du public, pour autant que la fonction de cette marque soit clairement définie par la loi et que les règles qui président à son emploi soient précises et assorties de sanctions adéquates. Dans ce but, les dispositions de la loi uniforme concernant le règlement d'usage et de contrôle ont été rendues particulièrement sévères. En vue d'assurer l'impartialité de la gestion de la marque collective, il a été expressément prévu que son titulaire ne pourrait en faire usage pour ses propres produits.

Le projet prescrit en outre que le droit à une marque collective ne peut s'acquérir que si le dépôt est accompagné d'un règlement d'usage et de contrôle, lequel doit satisfaire à certaines conditions. Le titulaire doit veiller à ce que ce règlement soit observé. Si le règlement n'est pas conforme à ces conditions ou si le titulaire en tolère l'inobservation, la marque collective pourra être déclarée nulle ou éteinte. Le Ministère public sera toujours compétent pour requérir l'annulation ou la déclaration d'extinction.

En raison de la garantie qu'offre l'intervention du Ministère public en ce qui concerne l'acquisition et l'emploi de la marque collective, les prescriptions relatives aux marques individuelles ont été sous réserve de quelques dérogations, déclarées applicables aux marques collectives.

C'est ainsi qu'a été admise la possibilité de céder la marque et de la donner en licence. Bien que la cession et la licence présentent moins d'intérêt pour les marques collectives, il existe des cas où leur maintien répond à un besoin réel, par exemple, en cas de fusion de deux sociétés titulaires de marques collectives ou encore en cas de décès du titulaire, lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Par ailleurs, les titulaires étrangers peuvent se trouver dans la nécessité de céder à un tiers leur pouvoir de gestion et de contrôle sur le territoire Benelux. Il reste entendu que, si la cession ou la licence amoindrit les garanties données au public, le Ministère public pourra demander la déclaration d'extinction de la marque.

7. Droits acquis et mesures transitoires

En ce qui concerne la reconnaissance des droits acquis en application du droit national, avant l'entrée en vigueur de la loi uniforme, le projet contient les principes qui suivent:

a. Les droits en matière de marques existants dans chacun des pays du Benelux à la date d'entrée en vigueur de la loi uniforme sont maintenus, pourvu que, en ce qui concerne les droits qui ne découlent pas de dépôts internationaux basés sur un enregistrement dans un pays étranger aux pays du Benelux, le titulaire manifeste sa volonté de maintenir son droit en effectuant un dépôt Benelux dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Actuellement, le mode d'acquisition du droit à la marque diffère dans chacun des trois pays et il existe à côté des droits sur des marques enregistrées, des droits sur des marques non enregistrées. Comme la nouvelle loi ne reconnaît aucun droit en dehors de l'enregistrement, l'incertitude régnerait si des droits sur des marques non enregistrées subsistaient dans un ou plusieurs pays du Benelux. Par ailleurs, il convient de noter que les registres des pays du Benelux contiennent de nombreux enregistrements qui n'ont jamais correspondu ou qui ne correspondent plus à un droit de marque; c'est là un motif supplémentaire de soumettre le maintien des droits acquis à un nouveau dépôt.

b. Les droits en matière de marques, existant dans chacun des pays du Benelux à la date d'entrée en vigueur de la loi uniforme, s'étendent à partir de cette date à l'ensemble du territoire Benelux, indépendamment de la volonté du titulaire. S'il existe un droit acquis, dans deux pays du Benelux, le titulaire sera, dans le troisième pays, celui qui y aura le premier utilisé la marque, avant l'entrée en vigueur de la loi. A défaut d'usage dans ce pays, l'extension se fera au bénéfice du titulaire du droit acquis le plus ancien. Il a été jugé désirable de limiter, autant que possible, le nombre des marques qui n'auraient d'effet que sur le territoire d'un seul pays. Cependant, l'extension n'aura pas lieu, dans un ou plusieurs pays, si le droit acquis entre en conflit avec un autre droit acquis ou s'il y est susceptible d'annulation.

c. Si, après l'entrée en vigueur de la loi, une marque est enregistrée, au titre de droit acquis, dans deux ou trois des Etats, au nom de divers titulaires, ces derniers ne peuvent pas s'opposer, s'il existe entre eux des liens d'ordre économique, à l'importation, dans l'un des Etats, de produits revêtus de la marque par l'un d'entre eux.

d. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ne permet pas d'exiger des titulaires d'enregistrements internationaux un nouveau dépôt. Les enregistrements internationaux existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi Benelux seront donc inscrits d'office dans le registre Benelux. Toutefois, en vue d'éviter le cumul de deux enregistrements, les dépôts internationaux basés sur un enregistrement d'origine effectué dans un des pays du Benelux ne bénéficieront pas de ce régime; en effet, dans ce cas, l'enregistrement d'origine devra être confirmé par un dépôt Benelux appelé à s'étendre au territoire des trois pays.

e. Les dépôts Benelux confirmant des droits acquis prennent tous rang à la même date: la veille du jour où le registre Benelux est ouvert aux autres dépôts. Ainsi, le titulaire d'un

droit acquis ne pourra être privé au bénéfice d'un nouveau déposant, ni de son droit ni de l'extension de celui-ci à d'autres pays du Benelux.

2. Considérations particulières aux divers articles

CHAPITRE I

Des marques individuelles

Article 1

Cet article donne une définition plus large des marques de produits que celle admise actuellement par le droit interne et la jurisprudence des pays du Benelux.

Il comporte une énumération détaillée mais nullement limitative des signes qui peuvent constituer des marques. Ces signes doivent répondre à un critère commun: servir à distinguer les produits d'une entreprise déterminée. La protection n'est donc accordée qu'aux marques de produits et ces marques doivent posséder un pouvoir distinctif.

Il eût été difficile de préciser les cas où ce pouvoir n'existe pas. Le juge disposera, en la matière, d'une large liberté d'appréciation et devra tenir compte de toutes les circonstances de la cause.

Il ressort sans ambiguïté de l'énumération donnée que la forme des produits ou celle du conditionnement peut faire l'objet d'une protection à titre de marque. Trois restrictions sont toutefois prévues (alinéa 2).

Ne peuvent prétendre à la protection spéciale:

1. la forme imposée par la nature même du produit

En effet, on ne peut imposer à l'industrie ou au commerce des restrictions quant à l'usage d'une forme indispensable à la fabrication ou à la mise en circulation d'une marchandise.

2. la forme qui affecte la valeur essentielle du produit

Cette exception tend à limiter dans une certaine mesure la possibilité de cumul de la protection du droit des marques et de celle qui résulte du droit d'auteur ou du droit des dessins et modèles. En effet, la forme, qui répond déjà aux normes de ces droits, ajoute inévitablement à la valeur utilitaire du produit une certaine valeur d'attrait. Si, eu égard à la nature du produit, cette valeur d'attrait revêt une importance capitale, la forme choisie ne peut entrer en ligne de compte pour une protection supplémentaire comme marque. Ainsi, par exemple, la forme artistique donnée à un service de cristal ne pourra pas être protégée comme marque dans la cristallerie, le produit en cause trouvant sa valeur essentielle, non seulement dans la matière employée, mais aussi, et peut-être même surtout, dans la beauté de sa forme. Par contre, dans l'industrie alimentaire, un produit tel que le chocolat peut être vendu sous une forme attractive, mais sans influence réelle sur la valeur intrinsèque de la friandise. Pareille forme pourra, le cas échéant, servir de marque et être protégée à ce titre, sans préjudice d'ailleurs de l'application éventuelle du droit d'auteur ou du droit des dessins et modèles.

A noter que la valeur essentielle visée par le texte est celle du produit lui-même et non celle de l'emballage. Ainsi, par exemple, la forme artistique donnée aux flacons utilisés dans l'industrie des parfums n'est pas inapte à servir de marque dans cette industrie.

3. la forme qui produit des résultats industriels

L'exception précédente tendait à éviter les difficultés résultant parfois de l'application simultanée, d'une part du droit des marques et d'autre part du droit d'auteur ou du droit des

dessins et modèles. La présente exception tend à exclure du domaine des marques les formes de produits ou de conditionnement dont les effets relèvent de la technique.

Cette dernière notion est plus large que celle de l'invention au sens de la loi sur les brevets. Il ne suffit donc pas d'établir l'absence de brevetabilité pour justifier la protection d'une forme comme marque. La protection prévue par la présente loi est exclue dès que l'emploi de la forme assure à son exploitant un réel avantage dans la fabrication ou le conditionnement de la marchandise.

Le texte qualifie cet avantage d'industriel, pour bien souligner qu'il doit être étranger au domaine de l'esthétique ou de l'intelligence pure. Ainsi, par exemple, l'effet publicitaire d'une forme ne peut pas entrer en ligne de compte pour priver celle-ci de la protection comme marque.

Article 2

S'il a le pouvoir distinctif requis par l'article premier, le nom patronymique pourra être protégé en tant que marque, qu'il soit utilisé ou non sous une forme distinctive, sans préjudice de l'application des dispositions du droit commun.

Il résulte du deuxième alinéa qu'un nom, même s'il est protégé en tant que marque en faveur d'une personne déterminée, peut toujours être utilisé par des homonymes, conformément à sa nature, en tant que moyen indispensable pour identifier une personne. Pareil usage suppose cependant que le nom ne soit pas utilisé en même temps pour identifier le produit et qu'il ne donne pas en fait l'impression d'être une marque.

Article 3

Il a été fait mention dans les considérations générales des raisons qui militent en faveur de l'adoption du principe selon lequel le droit exclusif à une marque naît du premier dépôt. Deux espèces de dépôts entrent en ligne de compte:

1. le dépôt Benelux

La manière dont ce dépôt est effectué est décrite à l'article 6.

Tout industriel ou commerçant est admis à effectuer le dépôt Benelux, même si son établissement de commerce ou d'industrie n'est pas situé sur le territoire Benelux. Ce régime libéral met donc fin au système restrictif et sans intérêt économique majeur de l'article 6 de la loi belge et de l'article 9 de la loi luxembourgeoise, qui ne protègent que les marques rattachées à des entreprises établies soit sur le territoire national, soit sur le territoire d'un Etat signataire d'une convention de réciprocité.

2. le dépôt international

En vertu des dispositions de l'article 4, alinéa 1er de l'Arrangement de Madrid, qui lie les trois pays du Benelux, chacun des Etats contractants est tenu d'assurer à une marque enregistrée auprès du Bureau International une protection égale à celle à laquelle cette marque pourrait prétendre si elle avait été déposée directement dans le pays. Par conséquent, il y a lieu de mettre le dépôt international sur un pied d'égalité avec le dépôt Benelux. La date du dépôt international est celle de l'enregistrement au Bureau International.

Il va de soi que les personnes qui effectuent un dépôt Benelux ou obtiennent un enregistrement international pour le territoire du Benelux, bénéficient, le cas échéant, des avantages prévus par l'article 4 de la Convention de Paris et l'article 4, alinéa 2 de l'Arrangement de Madrid.

Le dernier alinéa de l'article précise la portée de l'expression “premier dépôt”. N'entreront en ligne de compte, pour fixer le rang, que les marques régulièrement déposées et dont le dépôt a donné naissance à un droit exclusif de marque maintenu au moment du litige. Bien entendu, l'appréciation du rang de marques n'est nécessaire que si, en les comparant, on constate qu'elles entrent en conflit. En principe, les critères de comparaison entre deux

marques seront leur ressemblance ou leur identité et la similitude ou l'identité des produits pour lesquels elles ont été déposées.

On distingue, en l'occurrence, les marques individuelles et collectives. Une marque individuelle plus ancienne n'est prise en considération que si elle a été déposée pour des produits similaires, tandis qu'une marque collective plus ancienne, quels que soient les produits pour lesquels elle a été déposée, prend rang avant toute marque ressemblante, déposée plus tard. Cette différence se justifie par le fait que la marque collective constitue une garantie pour le public.

Article 4

Six exceptions à la règle générale selon laquelle le "premier dépôt" donne naissance au droit de marque sont énoncées.

1. Si la marque déposée comporte des éléments prohibés, le dépôt ne sera pas attributif du droit. La possibilité d'utilisation d'une marque, licite en elle-même, à des fins illicites (par exemple, pour couvrir des produits dont la fabrication est prohibée) n'est pas, selon cette disposition, de nature à empêcher l'acquisition du droit. Cette réserve ne porte pas sur les marques prohibées par l'article 6ter de la Convention de Paris qui sont annulables en tout état de cause.

2. Le dépôt d'une marque dont l'usage aurait pour effet de tromper le public au sujet de la nature, de la provenance, de la qualité ou d'autres caractéristiques des produits pour lesquels elle est choisie.

3. Durant trois ans à compter de l'extinction du droit à une marque collective, celle-ci ne pourra être reprise ni comme marque individuelle, ni comme marque collective, quel que soit le motif de la perte du droit ou des produits qu'elle couvrait et nonobstant le consentement de son titulaire. Cette disposition plus sévère que celle qui régit la reprise d'une marque individuelle trouve sa justification dans le pouvoir de garantie attaché à la marque collective.

4. Le dépôt d'une marque, effectué moins de trois ans après l'expiration de l'enregistrement d'une marque individuelle ressemblante, qui était enregistrée pour des produits similaires, ne fait naître aucun droit si le droit exclusif attaché à l'enregistrement de la marque plus ancienne a disparu par l'expiration de l'enregistrement. Il s'ensuit, a contrario, qu'un enregistrement plus ancien, auquel aucun droit exclusif n'était attaché au cours des trois dernières années - par exemple parce qu'il avait déjà disparu par suite de défaut d'usage - ne fait pas obstacle à l'enregistrement de la marque plus récente. Cette exception a pour but d'éviter qu'un déposant ne profite du "goodwill" attaché à la marque expirée et ne crée une confusion préjudiciable à l'ancien titulaire, ainsi que de permettre à celui-ci de restaurer le droit qu'il aurait perdu, soit par force majeure, soit par négligence. Le principe ne sera pas d'application si l'enregistrement éteint ne couvrait pas un droit exclusif de marque, si son titulaire a consenti au nouveau dépôt ou s'il y a eu défaut d'usage. Dans ces trois hypothèses, en effet, l'ancien titulaire ne peut prétendre avoir été lésé.

5. Le projet tient compte de l'article 6bis de la Convention de Paris; cet article prévoit que, dans les conditions qui y sont fixées, une marque protégée dans un des pays parties à ladite Convention, qui n'est pas protégée dans un autre de ces pays, mais y est notoirement connue, peut néanmoins faire obstacle à la naissance du droit à une marque susceptible d'y créer une confusion avec la marque notoirement connue.

6. Le dépôt qui est effectué de mauvaise foi. L'appréciation de la mauvaise foi du déposant sera nécessaire dans chaque cas d'espèce et se fera en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Voici cependant quelques cas non limitatifs, où la mauvaise foi résulte des faits:

a. Le premier cas est celui du dépôt effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal et de bonne foi fait sur le territoire Benelux, au cours des trois années précédant le dépôt par un tiers dont le consentement n'est pas acquis. La connaissance d'un usage, même non notoire, peut être prise en considération, si elle est établie.

L'ignorance de l'usage ne peut être, par contre, inexcusable que si cet usage est notoire, c'est-à-dire généralement connu dans les milieux intéressés.

b .Le second cas est celui du dépôt effectué en connaissance d'un usage normal commencé de bonne foi par un tiers en dehors du territoire Benelux, à une époque antérieure au début de l'usage du déposant sur ledit territoire et sans le consentement de ce tiers. La connaissance de l'usage a ici la même signification que sous a), mais il est précisé qu'elle doit résulter de relations directes. En d'autres termes - et contrairement à ce qui est prévu pour l'usage normal sur le territoire Benelux - la protection de l'usage fait à l'étranger n'existera que dans les cas où la connaissance que le déposant avait de cet usage n'est pas une connaissance habituelle à la portée de quiconque mais bien une connaissance découlant de relations personnelles que le déposant a eues avec l'usager antérieur à l'étranger. De plus, cette connaissance doit avoir précédé non seulement le dépôt attaqué, mais également le début de l'usage que le titulaire de ce dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux. Cette dernière précision se justifie par le souci de mettre celui qui de bonne foi commence l'usage d'une marque non déposée sur le territoire Benelux, à l'abri des suites d'une prise de contact qui aurait lieu ultérieurement avec l'usager d'une marque similaire à l'étranger.

Par usage il faut, dans les deux cas, entendre l'usage de fait de la marque, sans que celle-ci soit enregistrée pour le territoire Benelux.

Il est dit, en tête de l'article 4, que les causes de nullité ne jouent que dans les limites fixées à l'article 14. Ainsi que l'expose le commentaire de cet article la nullité d'une marque ne peut pas être invoquée par quiconque pendant un délai indéterminé ou sans autres limites.

Article 5

Non seulement le droit exclusif de marque naît du premier dépôt effectué et s'éteint par non renouvellement de l'enregistrement ou par radiation volontaire de cet enregistrement et, pour les enregistrements internationaux, par le fait que la marque n'est plus protégée dans le pays d'origine, mais il peut être frappé de déchéance bien que l'enregistrement soit maintenu. Il en est ainsi lorsque la marque n'est pas utilisée sur le territoire Benelux, soit dans les trois ans qui suivent le dépôt, soit pendant une période ininterrompue de cinq ans.

L'usage obligatoire doit être un usage normal, c'est-à-dire que toutes les circonstances propres à la cause devront entrer en ligne de compte pour établir si l'on se trouve effectivement en présence d'un usage. L'usage doit être fait par le titulaire de la marque, par son licencié enregistré ou par une personne agissant en leur nom. Le tribunal ne pourra pas tenir compte d'un usage minime, manifestement effectué pour leur seuls besoins de la cause. Enfin, la justification du défaut d'usage sera admise.

L'expérience acquise aux Pays-Bas démontre que la sanction du défaut d'usage resterait lettre morte si les principes généraux du droit en matière de preuve étaient intégralement maintenus, et si, en conséquence, le demandeur était seul chargé de la preuve négative du non-usage. La loi uniforme confie au tribunal le pouvoir de répartir la charge de la preuve de la façon la plus équitable. A cet égard, la simple affirmation de non-usage ne suffira généralement pas pour charger le titulaire de la marque de la preuve de l'usage, mais dès que le non-usage semblera vraisemblable, le tribunal pourra exiger du titulaire de la marque la preuve positive de l'usage, qui en règle générale, ne sera pas trop difficile à établir. Toutefois, le titulaire d'un enregistrement régulièrement maintenu en vigueur ne pourra jamais être chargé de la preuve de l'usage à une époque précédant l'assignation de plus de six ans. Le projet ne pouvait aller jusqu'à imposer à ceux qui ont pris la peine de faire enregistrer leurs marques ou de renouveler leur enregistrement, l'obligation de conserver indéfiniment la documentation leur permettant d'établir le bien-fondé du maintien de leurs droits exclusifs.

Enfin, le droit à une marque enregistrée expire également lorsque celle-ci, après avoir eu un caractère distinctif à l'origine, est devenue, au bout d'un certain temps, le vocable employé usuellement pour désigner les produits d'une certaine nature ou d'un certain genre, quelle que soit leur provenance. Si cette transformation en dénomination générique

est imputable au titulaire de la marque, par exemple du fait qu'il a manifesté une intention d'abandon ou du fait qu'il a contribué à la dégénérescence, le droit à la marque peut être déclaré éteint. Il n'en est pas ainsi si aucun reproche ne peut être adressé au titulaire de la marque. Lorsque la marque est déposée pour divers produits, et lorsque le non-usage ou la transformation en dénomination générique ne porte que sur certains produits, l'extinction du droit à la marque ou la radiation visée sous D de l'article 14, ne portera que sur le droit de marque de ces produits; le droit de marque peut subsister pour le surplus.

Il découle des dispositions de cet article, en conformité de l'article 6 (2) de la Convention de Paris, texte de Lisbonne, que le maintien d'un droit dont le titulaire est un étranger ne possédant aucun établissement commercial ou industriel effectif et sérieux sur le territoire Benelux, n'est pas subordonné au maintien de l'enregistrement d'un droit exclusif dans le pays où son entreprise est établie, sous réserve de la position particulière des marques internationales.

Article 6

A la possibilité d'effectuer le dépôt auprès des administrations nationales qui en principe est maintenue, s'ajoute celle de l'effectuer auprès du Bureau Benelux des Marques. Quelle que soit la voie choisie il s'agira d'un dépôt Benelux; le rôle des administrations nationales se bornera à recevoir le dépôt, à en dresser l'acte et à transmettre les pièces au Bureau Benelux.

L'article 6, sous B, prévoit l'institution éventuelle d'un examen d'antériorités obligatoire (examen de nouveauté). Un tel examen n'aurait aucune conséquence juridique, ainsi qu'il ressort de la disposition sous C. Son seul but serait de contraindre le déposant à s'informer des chances de validité de son droit. Dûment mis au courant de l'état des antériorités, le déposant resterait maître de la décision à prendre quant au dépôt. Le rôle du Bureau resterait réduit à celui d'un informateur purement objectif.

Dans l'intérêt de l'information des tiers, il est prescrit sous D, que la revendication de priorité devra être obligatoirement exprimée au moment du dépôt, ou, au plus tard, et moyennant paiement d'une taxe spéciale, dans le mois qui suit le dépôt.

Article 7

Cette disposition exclut de l'application de l'article 6, les dépôts internationaux. Il en résulte que ces dépôts, définis à l'article 3 ne peuvent être soumis qu'aux conditions prescrites par l'Arrangement de Madrid.

La disposition sous B prévoit que l'obligation de l'examen d'antériorités, dont il est question à l'article 6, pourra être étendue à ces dépôts. Il en ressort a contrario que l'examen pourra être limité aux dépôts Benelux, en vue d'éviter, notamment, les frais importants qu'entraînerait l'examen de tous les dépôts internationaux.

Article 8

C'est la date du dépôt Benelux ou de l'enregistrement international et non celle de l'enregistrement Benelux qui détermine le point de départ du droit exclusif. Alors qu'en application d'autres articles, l'enregistrement entraîne des effets de droit, il n'est en ce qui concerne la détermination du point de départ du droit exclusif, qu'une pure formalité administrative, qui donne un aperçu ordonné de la suite chronologique des dépôts Benelux et internationaux.

L'article tient également compte des facultés offertes par l'Arrangement de Madrid, tel qu'il a été révisé à Nice le 15 juin 1957, de limiter territorialement les conséquences du dépôt international (art. 3bis de l'Arrangement) et de notifier au Gouvernement de la Confédération suisse que l'ensemble du territoire Benelux devra être considéré comme un seul

pays pour l'application de l'Arrangement en tout ou en partie (art. 9quater de l'Arrangement).

Article 9

Cet article institue un examen d'antériorités facultatif et fixe les modalités principales de cet examen ainsi que d'un éventuel examen obligatoire.

La loi prescrit uniquement que les marques sont classées selon un système arrêté par le Bureau Benelux. Il serait indiqué que le Bureau utilise la classification internationale prévue à l'Arrangement de Nice qui a été signé le 15 juin 1957 par les pays du Benelux.

Article 10

Alors que la loi belge confère au dépôt une durée de validité indéterminée, que la loi néerlandaise la limite à 20 ans et la loi luxembourgeoise à 10 ans, la durée de validité du dépôt Benelux est fixée à 10 ans. Cette durée relativement courte a été choisie afin de pouvoir éliminer automatiquement les enregistrements auxquels le déposant ne porte plus aucun intérêt. Il va sans dire que pour les dépôts internationaux la durée de protection fixée en principe à 20 ans par l'Arrangement de Madrid est maintenue.

Bien que le non-renouvellement de l'enregistrement entraîne l'extinction du droit exclusif (article 5, sous 1), l'article 4, sous 4, donne au déposant un moyen de rétablir son droit dans un délai de trois ans, sans le perdre au profit de ceux qui ont entre-temps déposé une marque ressemblante pour des produits similaires.

Conformément au texte révisé de l'Arrangement de Madrid, dans son article 7 (2), la loi uniforme dispose que la marque comme telle, c'est-à-dire, selon les termes de l'article premier de la loi, le signe servant à distinguer les produits, ne peut être modifié ni pendant l'enregistrement, ni lors du renouvellement.

Article 11

Alors que les lois belge, luxembourgeoise et néerlandaise stipulent qu'une marque ne peut être transférée qu'avec l'établissement de commerce ou d'industrie, le projet admet la cession libre. Au surplus, il reconnaît la possibilité d'octroyer des licences de marques.

Au cours des années, la doctrine a sensiblement modifié ses conceptions au sujet du transfert libre ou non des marques. Initialement, il était admis d'une manière générale que le libre transfert pouvait entraîner une confusion dans l'esprit du public, du fait que le cessionnaire, qui ne disposerait pas de l'entreprise existante, mettrait en circulation des produits d'une nature et d'une qualité entièrement différentes sous le couvert de la marque cédée.

Actuellement, la réalité de ce danger est mise en doute. La valeur d'une marque réside dans sa renommée et le cessionnaire de la marque aura généralement intérêt à en conserver la valeur en maintenant la nature et la qualité des produits à un niveau aussi élevé que possible. Dans quelques cas isolés, où le cessionnaire tenterait d'exploiter la renommée de la marque, en offrant sous cette marque des produits de qualité inférieure, la réaction du public, dont la méfiance sera éveillée, constituera une sanction beaucoup plus efficace que l'annulation du transfert. Au surplus, de telles pratiques ne peuvent être empêchées par une interdiction de la cession libre si celui qui a transféré la marque ne s'y oppose pas. D'ailleurs, le cessionnaire d'une marque peut tout aussi bien altérer la nature et la qualité des produits s'il a repris l'entreprise en même temps que la marque.

Les mêmes raisons qui ont conduit antérieurement à l'interdiction de la cession libre de la marque ont été avancées également pour ne pas admettre la licence de marque. On y voyait un moyen détourné, soit de transférer une marque sans l'établissement, soit de concéder

l'usage de la marque à plusieurs personnes, pouvant lui faire perdre ainsi son caractère distinctif.

Les milieux intéressés sont aujourd'hui d'avis que la licence de marque est nécessaire pour des raisons économiques et que la pratique des licences ne saurait être empêchée même si la loi l'ignorait. Souvent, le fabricant d'un article de marque ne peut ou ne désire pas créer une usine particulière dans chaque pays. Cependant, il aurait intérêt, d'une manière générale, à ce que les produits fabriqués avec son autorisation et selon ses indications soient partout mis dans le commerce sous une même marque. Cet intérêt est également conforme à celui du public qui saura que tous ces produits, quel que soit leur lieu de fabrication, sont de la même provenance. Ces produits fabriqués en différents pays se distinguent en effet par une provenance commune qui n'est pas le lieu de fabrication ni la personne du fabricant, mais le centre d'où la fabrication est dirigée.

Un écrit doit être dressé, tant pour les conventions de cession que pour celles de licence, sous peine de nullité. Ces conventions ne seront opposables aux tiers qu'après transcription au registre d'un extrait de l'acte les constatant ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées. L'obligation de transcription vaut également pour les autres transmissions telles que les transmissions par décès. Les termes “extrait de l'acte” ont ici un sens très général: les jugements constatant une cession, une autre transmission ou une licence pourront être produits au même titre que des conventions sous seing privé ou des actes notariés.

Etant donné que le droit exclusif à une marque s'étend, selon le présent projet, à la totalité du territoire Benelux, une cession ou une autre transmission qui n'est pas effectuée pour l'ensemble de ce territoire doit être déclarée nulle.

La même règle n'a pas été adoptée en ce qui concerne la licence, étant donné la pratique des affaires qui peut amener le titulaire d'une marque à accorder le droit de fabrication et de vente de ses articles de marque à différentes personnes pour différentes zones. Ce serait aller trop loin que de vouloir déclarer nul tout accord conclu en ce sens. L'article 11 admet donc l'octroi d'une licence de marque comportant des limitations quelconques, mais stipule qu'une limitation ayant un objet autre que la durée de la licence ou les produits pour lesquels elle est concédée, sera tenue pour inexistante en ce qui concerne l'application de la loi uniforme.

Ceci n'exclut toutefois pas que le titulaire de la marque puisse intenter contre le licencié, selon le droit commun, une action basée sur la violation du contrat de licence lorsque le licencié outrepasse une telle limitation.

Ainsi, le titulaire d'une marque donnée en licence pour l'un des trois pays ne pourra poursuivre comme contrefacteur le licencié qui ferait usage de la marque dans l'un des autres pays; il ne disposera à son égard que d'une action civile pour inexécution du contrat.

Article 12

Etant donné que le droit exclusif ne naît, en vertu de l'article 3, que du premier dépôt, aucune action en justice basée sur une marque ne peut être intentée si la marque n'est pas déposée et, par conséquent, n'est pas enregistrée.

Néanmoins, l'irrecevabilité d'une action - que le tribunal sera appelé à apprécier d'office - peut être couverte si le dépôt est effectué en cours d'instance.

Des dommages-intérêts ne peuvent être accordés pour des actes commis à un moment où la marque n'était pas déposée.

Les dispositions sous B rappellent que l'usager d'un signe qui n'est pas une marque, parce que ce signe ne satisfait pas aux critères fixés à l'article premier, n'est pas nécessairement dépourvu de protection légale. En effet, il est possible que dans certains cas, par exemple lorsque l'emploi de ce signe contribue à imiter le conditionnement de ses produits, le droit commun permette à l'usager de ce signe d'agir en justice contre l'utilisation abusive de ce signe par un tiers.

Il résulte enfin de l'article 12 que l'usager d'un signe, qui est effectivement une marque mais n'est pas déposé à ce titre, ne jouit d'aucune protection.

Article 13

En vertu de cette disposition, le droit exclusif du titulaire de la marque a une portée plus considérable que d'après les lois nationales existantes. Les dispositions sous A, chiffre 1), consacrent la protection que la législation actuelle confère au titulaire de la marque. Au surplus, la disposition sous A, chiffre 2) permet au titulaire de s'opposer à tout autre usage qui lui porte préjudice à condition toutefois que cet usage ait lieu dans la vie des affaires et sans juste motif.

Ainsi, le titulaire ne pourra interdire, en application de la loi uniforme sur les marques, l'emploi de la marque par exemple dans des dictionnaires ou des ouvrages scientifiques et le tribunal disposera d'un large pouvoir d'appréciation des faits qui constituent une atteinte réelle et injustifiée au droit de marque.

Le tribunal ne pourra cependant considérer comme une contrefaçon, à l'égard du titulaire ou du licencié qui a apposé la marque, l'usage de celle-ci par les revendeurs successifs des produits mis en vente, par le titulaire de la marque ou son licencié, à l'intérieur ou hors du territoire Benelux, que si les produits ont subi des altérations, celles-ci pouvant porter atteinte au bon renom de la marque. Dans les autres cas, les rapports entre le titulaire ou le licencié de la marque et les revendeurs successifs de leurs produits sont exclusivement réglés par le droit commun.

La classification instaurée à des fins purement administratives et visée à l'article 9 ne pourra servir de critère de similitude des produits; celle-ci ne sera déduite que des circonstances de l'espèce et appréciée en fonction de la pratique commerciale.

Les termes introductifs de l'article 13 soulignent, sans ambiguïté, que les actes que l'on ne pourrait considérer comme constitutifs de contrefaçon ne sont pas licites pour autant. Ils peuvent, en effet, tomber sous le coup d'autres dispositions du droit interne des pays du Benelux.

Article 14

A. La nullité d'un dépôt et, partant, d'un droit exclusif de marque, peut être invoquée par tout intéressé ainsi que par le Ministère public:

1. sans limitation de temps ou autres limitations:

a lorsque le signe n'est pas une marque aux termes de l'article premier, c'est-à-dire lorsqu'il ne peut pas servir à distinguer les produits d'une entreprise. Tel est plus particulièrement le cas, lorsque la marque manque de tout caractère distinctif comme précisé à l'article 6 quinquies B, 2° de la Convention de Paris;

b lorsque la marque ressemble à une marque collective plus ancienne en vigueur, quels que soient les produits pour lesquels cette dernière a été déposée;

c lorsque le signe, déposé au titre de marque, est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ou lorsque l'usage de la marque pour des produits pour lesquels elle est déposée, serait de nature à tromper le public, par exemple l'image d'une vache, apposée sur de la margarine;

2. dans un délai de cinq années, à compter du dépôt:

lorsque la marque ressemble à une marque collective à laquelle était attaché un droit, déjà éteint au moment du dépôt, mais qui était en vigueur au cours des trois années précédant le dépôt.

B. Tout intéressé peut, sur base des motifs indiqués ci-après, invoquer la nullité d'un dépôt et, partant, du droit exclusif à une marque y attaché, pour autant que le titulaire de la marque déposée antérieurement ou le tiers, lésé dans ses intérêts, prenne part à l'action:

1. lorsque la marque déposée ressemble à une marque individuelle, déposée antérieurement pour des produits similaires et toujours en vigueur;

2 .a .lorsque la marque déposée ressemble à une marque individuelle, déposée antérieurement pour des produits similaires, dont l'enregistrement et, partant, le droit exclusif qui s'y attachait, se sont éteints par l'expiration de l'enregistrement au cours des trois années précédant le dépôt, à moins que le titulaire antérieur n'ait consenti à ce dépôt et à la condition que la nullité soit invoquée dans un délai de trois années à compter de l'expiration de l'enregistrement antérieur;

b .lorsque la marque déposée est susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, et appartenant à un tiers qui n'a pas consenti à l'usage de la marque déposée;

c .lorsque la marque est déposée de mauvaise foi.

Il a déjà été souligné, dans les considérations générales (sous 5) que le maintien du droit exclusif serait extrêmement difficile, si le titulaire de la marque était obligé, en cas de litige, de défendre son droit contre d'éventuels droits de tiers qui ne sont pas partie au litige. La même remarque vaut si chacun pouvait invoquer que le dépôt lèse les intérêts de tiers, au sens du point B ci-dessus. C'est pourquoi il est prévu que le demandeur dans une action en nullité d'une marque ou le défendeur dans une action en contrefaçon, ne peut invoquer un enregistrement antérieur ou l'atteinte aux intérêts d'un tiers, que si ce tiers prend part à l'action. Il incombe à l'intéressé d'obtenir cette participation, si le tiers n'en prend pas l'initiative.

C. Tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à une marque par suite de non-usage ou de transformation en dénomination générique (Article 5, sous 3 et 4).

Il y a, entre les jugements de nullité et d'extinction du droit, une différence en ce sens que le premier exerce un effet rétroactif jusqu'au moment du dépôt - le droit exclusif étant de ce fait considéré comme n'ayant jamais existé - alors que le second agit depuis le moment, fixé par le tribunal, où les conditions de fait ayant entraîné l'extinction, étaient remplies.

D. Pour les actions basées sur la présente loi, les tribunaux sont seuls compétents.

Si le Ministère public demande la nullité d'une marque dans les cas prévus sous A, seuls les tribunaux de Bruxelles, de La Haye et de Luxembourg sont compétents.

Si le juge décide qu'un droit de marque est nul ou éteint, il ordonne d'office la radiation de l'enregistrement. De ce fait, le jugement vaut erga omnes puisque, sans enregistrement, le droit de marque est inexistant.

Article 15

Cet article rend possible la renonciation à un enregistrement. La liberté de renonciation du titulaire est toutefois limitée en faveur du licencié auquel, on le conçoit, elle pourrait porter préjudice si elle avait lieu à son insu et sans son accord.

Le droit exclusif de marque s'étendant à l'ensemble du territoire Benelux, la renonciation a effet pour l'ensemble de ce territoire. Permettre de limiter territorialement la renonciation mettrait en échec le principe d'ordre public de l'unité du territoire Benelux, en matière de marques.

Cette mesure est applicable aux renonciations prévues par l'article 8bis de l'Arrangement de Madrid. Les effets d'une renonciation pour un pays du Benelux seulement, sont étendus, de droit, à l'ensemble du territoire Benelux, puisque, en application de l'article 9quater de l'Arrangement de Madrid, il sera notifié au Gouvernement de la Confédération suisse que le territoire Benelux doit être considéré comme un seul pays pour l'application de l'Arrangement.

Article 16

Une marque composée d'éléments multiples peut, dans son ensemble, être suffisamment distincte de toute autre, bien que ces éléments pris séparément entreraient en conflit avec des marques antérieures. De ce fait, une annulation, une déclaration d'extinction ou une radiation qui aboutirait à ne maintenir qu'une partie de l'ensemble primitif pourrait provoquer la coexistence de marques ressemblantes au nom de titulaires différents. L'article 16 a pour but de prévenir ce résultat inadmissible, en disposant que l'annulation ou la déclaration d'extinction judiciaires, prévues par l'article 14, et la radiation volontaire prévue par l'article 15, ne pourront porter sur certains éléments constitutifs de la marque en laissant subsister la protection d'autres éléments constitutifs.

Article 17

La tâche de tenir à jour le registre des marques et d'assurer la publicité de son contenu est confiée au Bureau Benelux par cette disposition.

Article 18

Afin qu'aucun doute ne subsiste sur le point de savoir si les ressortissants des pays du Benelux et les personnes qui y sont domiciliées ou y possèdent un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sans pour autant être ressortissants d'un pays de l'Union de Paris, peuvent invoquer à leur profit les dispositions de la Convention de Paris et de l'Arrangement de Madrid, cette faculté leur est expressément reconnue par l'article 18. Les ressortissants des autres pays de l'Union de Paris et de l'Union particulière de Madrid, ainsi que les personnes qui leur sont assimilées, peuvent prétendre au bénéfice des régimes unionistes en application des dispositions mêmes des actes internationaux susdits (articles 2 et 3 de la Convention de Paris - articles 1 et 2 de l'Arrangement de Madrid).

CHAPITRE II

Des marques collectives

Article 19

Le rôle de la marque collective est de souligner les caractéristiques prédéterminées que des produits, provenant d'entreprises différentes, ont en commun. Elle se distingue de la marque individuelle par sa fonction plutôt que par sa nature. C'est pourquoi tous les signes qui peuvent servir de marque individuelle, au sens de l'article premier, peuvent aussi servir de marque collective.

Alors que la marque individuelle, dont le but est de souligner l'origine commune de certains produits, ne peut être apposée en principe, que par son titulaire ou l'ayant droit de celui-ci, la marque collective peut être employée par toutes les personnes qui satisfont aux conditions fixées par le règlement d'usage et de contrôle.

Le titulaire de la marque collective ne peut utiliser la marque pour ses propres produits ou pour des produits provenant d'une entreprise dans laquelle il possède, directement ou indirectement, une certaine autorité (par exemple au titre d'administrateur d'une société anonyme) car, appelé à contrôler l'apposition de la marque sur les produits des usagers, il ne pourrait, avec impartialité, contrôler son propre usage de la marque.

Bien qu'aucune disposition ne le prévoie expressément, comme l'article 3 de l'arrêté-loi belge de 1935, rien ne s'oppose à l'apposition simultanée sur un produit d'une marque individuelle et d'une marque collective. Compte tenu des fonctions différentes de ces deux catégories de marques, cet emploi simultané ne pourra normalement produire aucune confusion. Si tel était pourtant le cas, le titulaire de la marque collective pourrait intervenir, sur la base du règlement d'usage et de contrôle, tandis que les intéressés et le Ministère public pourraient agir sur la base de l'article 27.

L'article permet en outre à toute personne physique ou morale de déposer des marques collectives. Ce système ne peut cependant empêcher de régler, sur le plan national, le statut de signes ou poinçons officiels de contrôle ou de garantie et d'en obtenir reconnaissance dans les deux autres Etats, en application de l'article 6ter de la Convention de Paris. Mais, lorsqu'il aura été fait choix de la protection de ces signes ou poinçons comme marques collectives, celles-ci seront soumises aux dispositions de la présente loi.

Article 20

Le présent exposé des motifs a déjà montré comment les règles établies en matière de marques individuelles peuvent être également appliquées aux marques collectives.

Font cependant exception à ce principe, les dispositions relatives:

1. au règlement d'usage et de contrôle (articles 21,22, 24 et 25);
2. à l'exercice des actions en justice (article 26);
3. à la reprise d'une marque collective (article 23);
4. à la radiation judiciaire et à l'interdiction d'usage (articles 27 et 28).

Article 21

En plus des conditions exigées pour l'acquisition du droit à une marque individuelle, l'acquisition du droit à une marque collective est subordonnée au dépôt d'un règlement d'usage et de contrôle.

En cas de dépôt Benelux, le règlement devra être déposé en même temps. Cette obligation ne peut toutefois pas être imposée lorsqu'il s'agit d'un dépôt international, qui est, en effet, un dépôt valable pour tous les pays membres de l'Arrangement de Madrid et dont les conditions de forme sont fixées exclusivement par cet Arrangement; la loi accorde à celui qui effectue un tel dépôt, un délai de six mois à partir de la notification par le Bureau International, pour déposer le règlement.

Article 22

Pour être valable, le règlement d'usage et de contrôle doit contenir:

1. la ou les caractéristiques communes des produits que garantit la marque collective; la nature de ces caractéristiques communes n'est pas définie de sorte que la marque collective peut être utilisée à des fins très diverses;

2. les modalités du contrôle de la présence des caractéristiques communes dans les produits sur lesquels les usagers apposent la marque collective. Ce contrôle doit être sérieux et efficace, c'est-à-dire qu'il doit permettre de constater rapidement et avec certitude l'absence de ces caractéristiques. Le règlement doit également mentionner les sanctions adéquates.

Article 23

L'article 4, sous 3, interdit la reprise, pendant un délai de trois ans, d'une marque collective, soit comme marque individuelle, soit comme marque collective. Par dérogation à cette règle, l'article 23 permet la reprise d'une marque collective comme telle par son ancien titulaire, afin d'atténuer la sanction du non-renouvellement, dont les effets pourraient nuire aux intérêts des usagers.

Article 24

Alors que le Bureau Benelux ne peut en vertu de l'article 6, sous C, et de l'article 8, refuser l'enregistrement d'une marque individuelle, l'article 24 lui donne compétence pour refuser l'enregistrement d'un dépôt Benelux d'une marque collective si le règlement d'usage et de contrôle n'a pas été déposé en temps utile. Le Bureau n'a cependant pas le pouvoir de vérifier si le contenu de ce règlement est conforme au prescrit de l'article 22; ce pouvoir est réservé aux tribunaux (article 27, sous B).

Article 25

Les modifications du règlement doivent être notifiées soit à l'une des trois administrations nationales, soit au Bureau Benelux. Elles sont sans effet aussi longtemps qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une telle notification. En conséquence, la modification qui serait notifiée au Bureau International pour la protection de la propriété industrielle n'entrerait en vigueur qu'à partir de sa notification au Bureau Benelux.

Article 26

En principe, seul le titulaire de la marque collective est habilité à ester en justice pour la défense de la marque. Il pourra, en l'occurrence, faire interdire l'usage de la marque pour tout produit et exiger des dommages-intérêts, sauf si la marque était utilisée par une personne qui y possède un droit antérieur au titre de marque individuelle. Ce cas peut se présenter lorsque la marque individuelle antérieure a été déposée pour les produits qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque collective est déposée.

Le règlement d'usage et de contrôle peut prévoir que les usagers de la marque pourront intenter l'action conjointement avec le titulaire et qu'ils pourront se joindre à ou intervenir dans l'action; il leur sera permis, à cette occasion, d'obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi. Le titulaire lui-même pourra poursuivre la réparation du préjudice subi par les usagers si le règlement d'usage et de contrôle l'y autorise. La marque collective protège donc non seulement son titulaire mais aussi ceux qui sont autorisés à utiliser la marque.

Article 27

L'annulation ou la déclaration d'extinction d'une marque collective peut être demandée dans les cas où peut l'être celle d'une marque individuelle et, en outre, dans les cas suivants qui supposent une atteinte à l'ordre public:

1. lorsque le titulaire de la marque collective l'utilise pour ses propres produits, contrairement aux dispositions de l'article 19 (déclaration d'extinction);

2. lorsque le titulaire autorise ou tolère l'usage de la marque collective contrairement à son règlement (déclaration d'extinction);

3. lorsque le règlement est contraire à l'ordre public ou ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article 22 (annulation).

Pour les mêmes raisons, l'annulation d'une modification du règlement peut être demandée si cette modification est de nature à affaiblir les garanties données jusque là par la marque collective.

L'annulation et la déclaration d'extinction peuvent toujours être demandées par le Ministère public.

Les intéressés ne pourront agir directement que dans l'hypothèse d'un usage de la marque contraire aux dispositions de l'article 19 ou au règlement. Leur permettre de contester le règlement lui-même et ses modifications aurait pu conduire à des actions téméraires et vexatoires. Par contre, le cas d'usage contraire à l'article 19 ou au règlement pourrait échapper au contrôle du Ministère public et il est donc tout indiqué de permettre l'action directe des intéressés en cette hypothèse.

Afin de sauvegarder l'unité d'interprétation des dispositions de la loi uniforme en matière de marques collectives ainsi que l'unité d'appréciation de l'atteinte à l'ordre public, l'action du Ministère public ne peut être introduite que devant les tribunaux de Bruxelles, La Haye ou Luxembourg.

Article 28

En vue d'éviter toute atteinte à l'ordre public, les marques collectives éteintes, annulées, radiées ou non renouvelées ne pourront être employées, à aucun titre, pendant un délai de trois ans, sauf dans le cas, déjà examiné à l'article 26, d'un titulaire plus ancien d'une marque individuelle ressemblante.

Toutefois, conformément à l'article 23, leur ancien titulaire pourra les reprendre comme marques collectives.

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

Article 29

Cet article pose le principe du maintien des droits de marques individuelles et collectives acquis dans l'un des pays du Benelux antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi uniforme. L'existence de ces droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de la loi sera appréciée d'après les critères de l'ancien droit national mais, à partir de l'entrée en vigueur de la loi uniforme, ces droits seront régis par la nouvelle législation.

L'extension du nombre des signes qui peuvent constituer des marques suscite, en ce qui concerne le maintien des droits acquis, le problème suivant. Aux Pays-Bas, la forme du produit ne peut servir de marque. En Belgique, le nom patronymique ne peut servir de marque que sous une forme distinctive. Il ne serait pas équitable que le droit, acquis en Belgique sur une marque de forme ou aux Pays-Bas sur une marque constituée d'un nom patronymique, s'étende aux autres pays du Benelux au détriment d'usagers antérieurs qui n'ont pu acquérir le droit exclusif en raison des particularités de leur législation nationale. Le deuxième alinéa résout ce problème en réputant attributif d'un droit exclusif acquis, le premier usage d'un signe qui aurait constitué une marque si la définition des signes constitutifs de marques, donnée par la loi uniforme, avait été d'application. Des droits de possession personnelle sont réservés aux tiers qui ont fait usage de ces signes avant l'entrée en vigueur de la loi sans en être les premiers usagers. Toutefois, la loi considère que l'usage, qui est suivi d'un non-usage pendant une période ininterrompue de cinq années, est aban-

donné, ce qui a pour conséquence que le droit de possession personnelle ne naît pas ou cesse d'exister.

Article 30

Si un dépôt Benelux de la marque faisant l'objet d'un droit acquis n'a pas été effectué dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi uniforme, le droit acquis prend fin avec effet rétroactif à cette date. De ce fait, le régime de la loi uniforme ne laissera subsister des droits acquis sans enregistrement Benelux.

Au moment de ce dépôt Benelux, le droit acquis doit être revendiqué et les faits qui lui ont donné naissance doivent être signalés. Toutefois, comme il est souvent malaisé de déterminer avec exactitude les faits générateurs du droit à une marque, un énoncé erroné ou incomplet de ces faits ne pourra être retenu contre le déposant auquel il sera loisible, en cas de procès, d'administrer avec plus de précision la preuve de l'acquisition de son droit. Si cependant, le déposant revendique des droits acquis dont il n'ignore pas ou ne peut ignorer l'inexistence, son dépôt sera déclaré nul comme étant de mauvaise foi. Par contre, si sa revendication quoique inexacte est faite de bonne foi, son droit prétendument acquis ne sera pas reconnu mais il conservera, pour l'avenir, le bénéfice de son dépôt Benelux.

Le dépôt Benelux se substitue aux dépôts nationaux. A partir de l'entrée en vigueur de la loi les registres nationaux ne constituent plus qu'un élément de preuve de l'existence des droits acquis.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux marques collectives. En outre, pour celles-ci, un règlement d'usage et de contrôle, lequel doit être conforme aux prescriptions de la présente loi, devra être déposé, sous peine de déchéance du droit acquis.

Le présent article ne concerne pas les dépôts internationaux, basés sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, sauf les dépôts internationaux de marques collectives où le dépôt du règlement d'usage et de contrôle est nécessaire pour le maintien du droit.

Article 31

Par suite de l'exigence d'une revendication des droits acquis dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le Bureau Benelux devra faire face à un afflux considérable de dépôts.

Si ces dépôts doivent être renouvelés à l'expiration de la durée prévue par l'article 10, le même surcroît de travail se reproduira périodiquement. Or, si l'on peut admettre que le Bureau mette en oeuvre des moyens de travail exceptionnels à titre transitoire, on ne peut concevoir qu'il doive recourir à ces moyens à chaque expiration de la durée des enregistrements des dépôts prévus par l'article 30.

Pour éviter cette difficulté, l'article 31 prévoit un étalement des premiers renouvellements de ces enregistrements tenant compte de l'année au cours de laquelle le droit acquis a pris naissance.

Si, par exemple, un dépôt Benelux effectué le 15 avril de l'année postérieure à l'entrée en vigueur de la loi uniforme est accompagné de la revendication d'un droit acquis en 1937, ce dépôt devra être renouvelé pour le 15 avril (date anniversaire du dépôt Benelux) de l'année 1967 (dont le millésime comporte le chiffre des unités 7 comme l'année 1937).

De plus, pour réduire, dans toute la mesure du possible, les inconvénients résultant pour les titulaires de droits acquis de l'exigence d'une revendication de ces droits suivie, parfois à bref délai, d'un renouvellement, le premier renouvellement des dépôts prévus par l'article 30 peut être demandé par anticipation.

Article 32

Comme il a été indiqué ci-dessus, en règle générale, les droits acquis dans un des pays du Benelux s'étendront aux autres pays, à partir de l'entrée en vigueur de la loi uniforme.

En vertu de la disposition de l'article 29, alinéa premier, deuxième phrase, une action en nullité pourrait être intentée devant les tribunaux d'un autre pays du Benelux, ce qui pourrait entraîner une annulation, pour tout le territoire Benelux, de la marque en cause. Pareil résultat semble peu souhaitable si l'on tient compte du fait que cette marque peut avoir existé valablement dans le pays d'origine, pendant de nombreuses années. Pour cette raison le projet prévoit que, dans un tel cas, le droit exclusif à la marque ne s'étend pas à cet autre pays. Les tribunaux de ce pays ne pourront donc l'annuler, mais devront en déclarer la non-extension à ce pays; seuls les tribunaux du pays d'origine pourront l'annuler pour tout le territoire Benelux.

Les cas où l'extension n'aura pas lieu pour le territoire d'un pays du Benelux, sont donc tous les cas de nullité, à savoir les cas où:

1. la marque entre en conflit avec un droit acquis et maintenu;

2. la marque peut être déclarée nulle pour tous les autres motifs, à savoir parce que le signe ne possède aucun caractère distinctif (article 14, sous A, chiffre 1.a), parce qu'il est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public (article 4, sous 1), parce que l'usage du signe, utilisé comme marque des produits pour lequel il est déposé, est de nature à tromper le public (article 4, sous 2), parce que la marque ressemble à une marque collective éteinte au cours des trois années précédentes (article 4, sous 3) ou à une marque individuelle éteinte au cours des trois années précédentes par l'expiration de l'enregistrement (article 4, sous 4), parce que la marque est susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue dans ce pays, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris (article 4, sous 5), parce que le dépôt y serait réputé effectué de mauvaise foi (article 4, sous 6), ou encore, lorsqu'il s'agit d'une marque collective, parce que le règlement d'usage et de contrôle ne répond pas aux conditions de l'article 27, sous B, le tout, sans préjudice des dispositions des articles 4 et 14.

Au cas où, avant l'entrée en vigueur de la loi, il existe différents titulaires de la même marque ou de marques ressemblantes, dans deux des pays du Benelux et qu'aucun titulaire n'existe dans le troisième pays, le droit dans ce dernier pays revient au titulaire qui, le premier, y a fait usage de la marque avant l'entrée en vigueur de la loi. S'il n'y a pas eu d'usage avant cette date, le droit dans le troisième pays revient à celui qui peut se prévaloir du droit le plus ancien dans l'un des deux autres pays du Benelux.

Article 33

Dans l'introduction du présent exposé des motifs il a déjà été précisé qu'afin de prévenir autant que possible les entraves à la libre circulation intra-Benelux au moyen de marques, l'importation de produits, revêtus de la marque par son titulaire dans l'un des pays, ne peut pas être empêchée dans un autre pays du Benelux par le titulaire de la marque dans ce pays, si ces titulaires sont liés économiquement.

Article 34

L'article 30 prévoit que le dépôt Benelux avec revendication d'un droit acquis pourra s'effectuer dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi uniforme. Il se pourrait que des dépôts de marques concurrentes, sans revendication de droits acquis soient effectués avant expiration de ce délai. En vue d'éviter qu'ils ne prennent rang avant les dépôts accompagnés d'une revendication de droits acquis, ces derniers sont censés prendre rang à la date d'entrée en vigueur de la loi. Cette date a donc été réservée et le registre ne sera ouvert aux dépôts qu'à partir du jour qui suit cette date.

Il est également prévu que la forme du dépôt Benelux avec revendication d'un droit acquis pourra différer de celle des dépôts nouveaux. Elle sera fixée par règlement d'exécution. Quant aux dépôts internationaux, les notifications de leur enregistrement seront inscrites d'office et sans frais.

Article 35

Comme il a été exposé ci-dessus, les dépôts Benelux avec revendication de droits acquis prendront tous rang, quelle que soit leur date effective, à la date d'entrée en vigueur de la loi uniforme. Cette prise de rang sera prise en considération pour apprécier leur ancienneté, dans les pays auxquels le droit acquis s'étend. Dans le pays où existait ce droit acquis, son ancienneté continuera à s'apprécier conformément à l'ancienne législation nationale.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Article 36

Le “territoire Benelux” est défini par cet article. Il ne comprend pas les colonies et territoires d'outre-mer.

Article 37

Cet article détermine la compétence des tribunaux, selon des principes qui sont la conséquence de l'unification du territoire des trois pays, en matière de marques.

Ces principes s'appliquent, en ce qui regarde la compétence “ratione loci”, à défaut d'attribution contractuelle de compétence. Une telle attribution contractuelle est reconnue à condition d'avoir été convenue de manière expresse. Il faut en effet que l'attention des parties se soit portée spécialement sur cette clause.

A défaut d'un tel accord, la compétence “ratione loci” sera déterminée d'après les critères déjà prévus par la Convention de Bruxelles du 28 mars 1925 entre la Belgique et les Pays-Bas, à savoir d'après le domicile du défendeur ou le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée.

Il a paru toutefois nécessaire de prévenir une extension trop grande de la compétence du tribunal du lieu où sera établi le Bureau Benelux des Marques.

Si l'on s'en tenait purement et simplement aux critères de 1925, on pourrait souvent prétendre que le tribunal de ce lieu serait compétent comme étant le juge du lieu où est née l'obligation litigieuse issue de l'enregistrement contesté. Or, l'on ne voit pas la nécessité d'accorder cette préférence à un tribunal d'un seul des pays contractants.

Lorsque la cause se ramène au conflit entre deux enregistrements, il semble équitable de rendre compétent le juge du lieu où est établi le demandeur dans tous les cas où le défendeur n'a pas de domicile sur le territoire Benelux.

Lorsque aucune des deux parties n'est établie sur ce territoire, le demandeur doit être libre d'assigner à Bruxelles, à La Haye, ou à Luxembourg, selon ses préférences.

Les deux derniers alinéas de l'article 37 sous A visent à atteindre ce résultat.

L'article 37 sous B oblige le juge à examiner d'office et à constater expressément sa compétence “ratione loci” avant de prononcer une décision.

Les dispositions sous C et D sont reprises du Traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961.

Article 38

Cette disposition proclame la prééminence des conventions internationales dont les trois pays du Benelux font partie, à savoir, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Elle supprime en outre toute équivoque en ce qui concerne le maintien des dispositions du droit interne prévoyant des interdictions d'usage d'une marque.