

Réglementation Benelux en matière de marques¹

VII Exposé des motifs du protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre 2001

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 du protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre 2001

Introduction

Le présent Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) porte essentiellement sur quatre matières:

- a) l'adaptation à la première directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE, J.O.C.E. L40);
- b) l'institution d'une procédure d'opposition qui, sans être formellement prescrite par la directive précitée, n'en participe pas moins à l'effort d'harmonisation dans le marché intérieur étant donné que dans la Communauté européenne seul le Benelux ne dispose pas d'une procédure d'opposition ou d'une procédure équivalente;
- c) l'instauration d'un registre des mandataires en marques;
- d) des modifications étrangères aux sujets précités.

Adaptation à la première directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques

La directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques a été transposée dans la LBM par le Protocole du 2 décembre 1992. Comme l'indique le Commentaire commun du Protocole du 2 décembre 1992, le principe à la base de l'adaptation à la directive retenu à l'époque a été de ne modifier la loi que dans la mesure nécessaire, c'est-à-dire lorsque le droit Benelux n'était pas compatible avec la directive ou que des doutes pouvaient surgir à ce sujet. Le nombre de modifications consécutives à la transposition est resté limité à cette époque parce que l'idée prévalait que la LBM, récente et moderne, était déjà matériellement conforme à la directive sur la plupart des points et qu'elle avait même servi de modèle à la directive en ce qui concerne une série de matières.

Le principe qu'une directive n'oblige pas à une adaptation systématique et littérale de la législation nationale mais se contente de prescrire l'objectif à atteindre par la législation nationale plaidait en faveur de cette approche. Au cours des années qui ont suivi la transposition de la directive, il est cependant apparu que la compatibilité avec la directive des dispositions de la LBM maintenues à l'époque pouvait être mise en doute. Ceci a donné lieu à des situations difficiles pour la pratique du droit.

Un exemple frappant de cette situation concerne le rapport entre l'article 5, alinéa 1er, sous b, de la directive et l'article 13A, alinéa 1er, sous b. Dans son arrêt du 11 novembre 1997 dans l'affaire Sabel B.V. contre Puma AG, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a décidé que le critère de "risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure" contenu dans la directive devait être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffisait pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion (critère de confusion). Dans son ancien article 13A, alinéa 1er, b, la LBM partait néanmoins de l'hypothèse que le risque de confusion existait déjà lorsque le public associait deux marques (critère d'association), ce qui, pour l'appréciation de l'étendue de la protection du droit à la marque, conduisait à un résultat qui différait de l'article 5, alinéa 1er, b, de la directive. Lors de la transposition de la directive par le

Protocole du 2 décembre 1992, on avait estimé que le texte de l'ancien article 13A, alinéa 1er, sous b, était conforme à la disposition correspondante de la directive. Il s'avère cependant à présent que cette ancienne disposition ne peut plus être conservée en l'état.

Cet exemple illustre une différence substantielle marquée entre la LBM et la directive, telle que celle-ci a été interprétée par la CJCE. Toutefois, même des discordances qui sont à première vue de nature purement textuelle peuvent entraîner des difficultés. Les décisions de la CJCE indiquent comment il convient d'interpréter les dispositions de la directive. Dans les cas où la LBM ne reproduit pas littéralement la directive, on peut se demander ensuite si cette interprétation doit valoir sans restriction à l'égard de la disposition correspondante de la LBM, qui s'en écarte cependant textuellement. Cette question, qui concerne essentiellement l'interprétation du droit Benelux, doit être soumise en dernière instance à la Cour de Justice Benelux (CJB). La procédure en matière de marques dans le Benelux est singulièrement compliquée de cette manière. On peut éviter cette difficulté en reproduisant littéralement le texte de la directive (approche maximale). Tel est l'objet du présent protocole.

La fixation du moment où le titulaire de la marque acquiert son droit exclusif est un élément important de cette adaptation à la directive. La directive prescrit à l'article 5, alinéa 1er, que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Dans l'ancienne LBM, le moment où le déposant d'une marque devenait titulaire d'un droit exclusif à cette marque n'était pas assez clairement défini et il n'était pas facile pour les tiers de s'en assurer. Cette imprécision est à l'origine de la modification d'un certain nombre de dispositions de la LBM dans le but de fixer sans équivoque le fait générateur du droit, à savoir au moment de l'enregistrement de la marque. Le moment du dépôt est encore essentiellement significatif pour le rang des dépôts, le droit de priorité et la durée de validité de l'enregistrement d'une marque. A titre surabondant, on peut relever que le règlement CE 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (J.O.C.E. L 11/1), entré en vigueur le 1er janvier 1996, retient également en son article 6 le système qui fait de l'enregistrement de la marque le fait générateur du droit.

Institution d'une procédure d'opposition

L'opposition est une procédure administrative simple et rapide qui permet au titulaire d'une marque antérieure de s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure qui entre en conflit avec sa propre marque. La procédure d'opposition est sans préjudice des procédures judiciaires qui permettent l'annulation des marques. En outre, un recours judiciaire est prévu contre les décisions d'opposition.

Les avantages d'une telle procédure sont évidents. Elle permet un règlement rapide et peu coûteux, à un stade précoce, des conflits entre marques. Les deux parties ont intérêt à cette procédure. L'opposant voit ses droits confortés dans la mesure où il peut s'opposer à l'enregistrement de marques en conflit avec la sienne. Même s'il n'utilise pas son droit de faire opposition, il conserve la plénitude de ses droits de faire valoir la nullité d'une marque devant les tribunaux. Le défendeur dans cette procédure a également intérêt à ce que la lumière soit faite le plus tôt possible quant à la validité de sa marque. Cela lui évitera d'investir (publicité, acquisition d'une réputation, etc.) dans une marque qui se révélerait ultérieurement non valable.

Les avantages d'une procédure d'opposition sont si évidents que, non seulement tous les Etats communautaires, mais aussi la plupart des autres Etats industrialisés se sont dotés d'une procédure d'opposition ou d'une procédure équivalente à l'opposition. Le retard pris dans le Benelux a ceci de positif qu'il a permis de bénéficier de l'expérience acquise dans d'autres pays. On a examiné en particulier les avantages et les inconvénients du système français dans lequel l'opposition peut être formée avant l'enregistrement et se déroule parallèlement à l'examen pour motifs absolus, du système allemand d'opposition après

enregistrement et du régime communautaire dans lequel l'opposition peut être introduite après l'examen pour motifs absolus et avant l'enregistrement.

Après avoir analysé les systèmes appliqués dans les pays environnants et après avoir pris connaissance des souhaits et des conceptions des milieux intéressés, une procédure a été développée, dont le déroulement sera en grande partie réglé par le règlement d'exécution. La procédure présentera les caractéristiques suivantes. Les marques déposées sont publiées sans tarder après quoi l'opposition peut être introduite dans un délai de quelques mois. Cela veut dire que l'opposition peut être formée avant que le Bureau Benelux des Marques (BBM) n'ait contrôlé le dépôt sur la base des motifs formels et matériels. L'opposition peut se baser sur une marque qui a fait l'objet auparavant d'une demande de protection dans le Benelux. A partir du dépôt de l'opposition, les parties bénéficient d'un court délai pour examiner la possibilité de régler leur différend à l'amiable (la période dite de cooling off).

C'est à l'issue de cette période que commence la procédure d'opposition proprement dite durant laquelle les parties ont l'occasion de développer leur point de vue par écrit dans des délais stricts. Le BBM prend une décision après l'échange des points de vue et des arguments et après une audition éventuelle. Les délais seront fixés de manière telle que dans la plupart des cas, il sera statué sur l'opposition dans les six mois qui suivent le début de la procédure. La décision du BBM est susceptible d'appel devant l'une des cours d'appel dans les trois pays du Benelux.

L'option d'une procédure d'opposition aussi rapidement que possible après le dépôt présente l'avantage que l'existence de droits antérieurs en conflit est mise en évidence à un stade précoce. Un inconvénient de ce choix est qu'une longue période peut s'écouler avant qu'une marque puisse être enregistrée (notamment dans le cas d'un appel interjeté contre la décision du BBM). Cet inconvénient est compensé en prévoyant dans la LBM la possibilité d'obtenir un enregistrement accéléré de la marque déposée. Ce point est surtout important pour les déposants qui désirent également une protection internationale de la marque dans les six mois suivant le dépôt (c'est-à-dire avec le maintien de leur droit de priorité). Toutefois, cet enregistrement accéléré reste soumis à un examen formel et matériel par le BBM et au traitement d'une opposition éventuellement introduite. Le cas échéant, il peut en résulter la radiation de l'enregistrement.

En ce qui concerne les frais de la procédure d'opposition, le principe retenu est que la taxe d'opposition à payer devra couvrir en principe les coûts de l'examen par le BBM. En arrêtant le montant de la taxe d'opposition en fonction de cet objectif, on élève en même temps une certaine barrière de manière à décourager les oppositions vexatoires. Si la procédure d'opposition est clôturée sans que le BBM doive statuer, par exemple parce que les parties arrivent à un compromis, une partie de la taxe d'opposition sera restituée.

Le commentaire des articles 6quater et suivants abordera plus en détail les autres caractéristiques du système d'opposition et les modalités juridiques et administratives.

Introduction d'un registre des mandataires en marques

A ce jour, la LBM ne contient aucune disposition relative aux mandataires en marques. Toute personne peut assister un déposant ou titulaire d'une marque Benelux en qualité de mandataire devant le BBM et peut également user du qualificatif de mandataire en marques. La plupart des pays de l'Union européenne connaissent en revanche des dispositions légales concernant les mandataires en marques. Dans ces pays, les mandataires originaires d'autres Etats membres de l'UE ou de l'EEE sont admis à agir devant les offices nationaux s'ils sont admis à agir devant leur office national en vertu de dispositions légales. L'absence de dispositions dans la LBM a dès lors pour effet de placer les mandataires en marques du Benelux, du moins ceux qui sont originaires de Belgique et des Pays-Bas, dans une position inégale par rapport à leurs collègues de la plupart des pays de l'UE ou de l'EEE. Les marques représentent un enjeu financier de plus en plus important et l'intérêt général commande assurément d'offrir aux titulaires (potentiels) d'une marque et en parti-

culier à ceux qui sont issus du milieu des petites et moyennes entreprises des garanties quant à la qualité des conseils dont ils s'entourent.

Ces circonstances ont amené les gouvernements à décider d'introduire dans la LBM des règles relatives aux mandataires en marques conformément au vœu exprimé par les milieux intéressés. Les considérations suivantes ont présidé à la détermination de la portée que devrait avoir le dispositif légal en faveur des mandataires en marques. Les gouvernements sont d'avis qu'une condition préalable à une réglementation dans le domaine des professions libérales est qu'elle serve l'intérêt général. Vu les circonstances susvisées, les gouvernements sont persuadés que tel est le cas pour les mandataires en marques. Pour autant, le régime doit être proportionné aux objectifs à atteindre. Le régime légal doit offrir aux titulaires (potentiels) de marques la possibilité de s'entourer de conseils avisés et il doit mettre fin à l'inégalité avec les mandataires en marques d'autres pays de l'UE ou de l'EEE. A cette fin, la LBM crée un registre des mandataires permettant d'identifier les personnes qui répondent aux exigences de qualification professionnelle. Il est interdit aux personnes autres que celles qui sont inscrites dans le registre de donner l'impression qu'elles sont admises dans ce registre. Sauf en matière d'opposition, l'inscription dans ce registre n'est cependant pas une condition pour être autorisé à agir en qualité de mandataire devant le Bureau; d'autres continueront également à être habilités à le faire.

VII-5

Modifications étrangères aux sujets précités

Les gouvernements ont également jugé utile de compléter et de corriger un nombre limité de dispositions de la LBM. Il s'agit des dispositions suivantes:

Les articles 6ter et 8 sont complétés par une règle d'attribution de compétence lorsque ni le déposant ni son mandataire n'ont une adresse sur le territoire Benelux.

L'article 12A dispose que pour les marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), aucun enregistrement n'est requis avant que le titulaire d'une telle marque puisse intenter une action judiciaire. Il est prévu en outre que le titulaire de l'enregistrement puisse réclamer une indemnité raisonnable aux tiers qui ont effectué des actes réservés au titulaire de la marque pendant la période située entre la publication du dépôt et la date d'enregistrement.

L'article 14, sous B, alinéa 2, a été modifié, afin d'établir explicitement que l'invocation de la nullité de l'enregistrement d'une marque qui peut créer une confusion avec une marque notoirement connue et déposée de mauvaise foi par un tiers n'est pas subordonnée à un délai.

L'ancien article 38 dispose entre autres que les dispositions de la LBM ne portent pas atteinte à la Convention de Paris et à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid). Cette disposition a été complétée en ajoutant une référence à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce.

Commentaire des articles

Article I

A. Dans le Commentaire commun du Protocole du 2 décembre 1992, on signalait que le texte de l'article 1er, correspondait quasiment à l'article 2 de la directive, énumérant les signes susceptibles de protection. L'exigence d'une représentation graphique n'avait pas été reprise à l'époque parce que l'on considérait que les signes devaient satisfaire à cette exigence en pratique pour bénéficier de la protection comme marque. Le Règlement d'exécution dispose en effet que le dépôt Benelux d'une marque s'opère par la production d'un document portant la reproduction de la marque. Dans le cadre de l'approche maximale retenue par le présent protocole, il s'indique de mentionner explicitement l'élément de la reproductibilité graphique dans la définition des signes susceptibles de protection.

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 1er, le choix s'est aussi porté sur un texte plus proche de l'article 3, alinéa 1er, e, de la directive.

B. La modification de l'alinéa 1 de l'article 3 est nécessaire dans le cadre de la détermination sans équivoque du moment auquel le déposant acquiert le droit exclusif à la marque. La modification apportée permet de préciser que ce moment est constitué par la date d'enregistrement de la marque.

La modification de la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 3 est motivée par la décision de la CJCE dans l'affaire Sabel B.V. contre Puma AG, déjà évoquée dans la partie générale du présent Commentaire commun. On y reviendra sous le point N.

La modification de la rédaction a aussi pour effet d'introduire la notion de "marque antérieure" dans l'alinéa 2, sous b, de l'article 3. La notion de "marque antérieure" était déjà employée à l'article 3, alinéa 2, sous c. L'article 4, alinéa 2, de la directive donne une énumération de ce qu'il faut entendre par une "marque antérieure". La LBM ne comporte pas d'énumération similaire des marques antérieures, mais le contenu de cette notion est déterminé par l'article 3, alinéa 1er, pour les enregistrements Benelux et internationaux, par l'article 4, alinéa 5, pour les marques notoirement connues et par les articles 44 et 45 pour les enregistrements de marques communautaires. Il n'est dès lors pas nécessaire d'énumérer explicitement les marques antérieures dans la LBM.

La modification mineure apportée à l'article 3, alinéa 2, sous c, consiste à enlever, dans le cadre de l'approche maximale, le mot "kan" dans les membres de phrase "kan worden getrokken" et "kan worden gedaan", conformément à l'article 4, alinéa 4, sous a, de la directive.

C. L'article 4, relatif aux motifs de nullité, a été modifié afin de consacrer la date de l'enregistrement comme fait générateur du droit. De plus, on y reprend une référence aux nouveaux articles qui ont été introduits dans le cadre de la procédure d'opposition.

Le nouveau paragraphe 2 de l'article 4 reproduit intégralement l'article 3, alinéa 1er, sous g, de la directive, étant entendu que la disposition a été mise au singulier de manière à l'aligner sur la formulation des autres motifs de nullité. La modification a comme conséquence sur le fond que la tromperie ne doit pas nécessairement porter sur la relation entre la marque et les produits pour lesquels elle est déposée. Dans la plupart des cas, il en sera cependant ainsi dans la mesure où lorsqu'il y a tromperie, celle-ci découle de la relation entre la marque et le produit pour lequel elle est déposée, comme en témoigne également l'énumération non limitative des formes de tromperie dans ce nouveau paragraphe.

D. L'alinéa 1er de l'article 5, sous a, a subi une légère modification qui dispose que le droit à la marque s'éteint par l'expiration de l'enregistrement de la marque et non plus par l'expiration du dépôt.

La rédaction de l'alinéa 2, de l'article 5 a été revue. Le début de cet alinéa dispose que la date de l'enregistrement sert de point de référence pour l'extinction du droit à la marque. Ceci correspond aux articles 10 et 12 de la directive.

L'article 5, alinéa 2, sous a, qui prévoit que le droit à la marque s'éteint à défaut d'usage normal de la marque, sans juste motif, pendant une période de cinq années, est modifié. L'ancienne LBM ne fixait pas clairement le point de départ de ce délai. Conformément à l'article 10, alinéa 1er, de la directive, la modification tend à indiquer que ledit délai prend cours à partir du moment où la marque est enregistrée. Il est souligné que le début du délai de cinq années ne coïncide pas nécessairement avec le moment de l'enregistrement de la marque, mais peut commencer à un moment quelconque après l'enregistrement, aussi longtemps que la marque est enregistrée.

L'article 5, alinéa 2, sous b, a été adapté à l'article 12, alinéa 2, sous a, de la directive et prévoit que le droit à la marque s'éteint par suite de ce que la doctrine appelle souvent la transformation en dénomination générique. D'après la nouvelle disposition, pour constater le fait qu'une marque est devenue la dénomination usuelle d'un produit, il faut avoir égard à la manière dont ce produit est désigné dans le commerce.

L'article 5, alinéa 2, sous c, est complété par l'exigence suivant laquelle l'usage doit se faire par le titulaire de la marque ou avec son consentement, conformément à l'article 12, alinéa 2, sous b, de la directive. Cette spécification est déjà reprise à l'article 5, alinéa 3, sous c, mais vise uniquement l'article 5, alinéa 2, sous a. Le souci d'adaptation maximale à la directive impose cet ajout.

Dans l'article 5, alinéa 3, sous a, le mot "kenmerk" est remplacé dans la version néerlandaise par le mot "vermogen", conformément à l'article 10, alinéa 2, a, de la directive. Il est à noter que l'article correspondant de la Convention de Paris (article 5C, alinéa 2) emploie également le terme "kenmerk". Les gouvernements ont estimé cependant que ces deux notions couvrent un contenu identique. Ce point de vue trouve un appui dans le douzième considérant du préambule de la directive.

E. Le nouvel alinéa 5 de l'article 6, paragraphe A, prévoit la publication des dépôts. Cette publication est devenue nécessaire compte tenu du nouvel article 6quater. En effet, le délai pour faire opposition peut être calculé à partir de la publication du dépôt. La publication du dépôt sera effectuée lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt auront été remplies et que les produits (et services) mentionnés auront été classés correctement. C'est alors seulement que l'étendue du droit sera claire pour les tiers et parmi eux les opposants potentiels. Le BBM s'efforcera d'effectuer la publication des dépôts dans les meilleurs délais.

Les modifications au paragraphe C sont motivées par l'introduction de la procédure d'opposition.

Le nouveau paragraphe E prévoit la possibilité, s'il est satisfait à toutes les conditions de forme, de demander au BBM de procéder sans délai à l'enregistrement, nonobstant la possibilité que le dépôt soit ou puisse être l'objet d'un refus pour motifs absolus ou d'une opposition. La disposition est introduite pour rencontrer les inconvénients éventuels inhérents au fait que l'enregistrement est générateur du droit dans le nouveau système et que l'on a opté pour une procédure d'opposition avant enregistrement. Tant le refus pour motifs absolus que l'opposition peuvent donner lieu à de longues procédures, d'autant que le refus pour motifs absolus a un effet suspensif sur le traitement de l'opposition. Ce paragraphe a été repris pour donner malgré tout au déposant l'occasion de faire valoir ses droits à un stade précoce et lui offrir la possibilité d'effectuer un dépôt international conformément à l'Arrangement de Madrid. Il va de soi que le déposant encourt des risques en exerçant les droits acquis par un enregistrement effectué en vertu de ce paragraphe. Un refus pour motifs absolus ou une opposition peuvent en effet donner lieu à la radiation de l'enregistrement.

F. Les modifications à l'article 6bis visent à clarifier les motifs pour lesquels le BBM est habilité à refuser l'enregistrement d'une marque. Dans l'ancien article 6bis, le renvoi à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris par le mot "notamment" en ce qui concerne le caractère distinctif semblait suggérer que le pouvoir de contrôle du BBM se limitait à ce caractère distinctif. Les modifications apportées qui reproduisent le libellé de l'article 3, alinéa 1er, sous a, b, c et d, de la directive, montrent clairement que le pouvoir de contrôle du BBM vise tous les motifs énumérés dans cet article.

Il est précisé que le point a concerne deux aspects des motifs de refus, outre le défaut de caractère distinctif visé au point b. Il s'agit de signes qui ne sont pas susceptibles d'être reproduits graphiquement et de ceux qui sont exclus à titre de marques tridimensionnelles en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er. Le BBM était et reste compétent pour refuser de telles marques.

Malgré le fait que quelques différences textuelles existent entre l'article 3, alinéa 1er, sous c, de la directive et l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris, la présente modification n'entend rien changer quant au fond. Cette conception trouve un appui dans le douzième considérant du préambule de la directive.

La modification de l'alinéa 4 tient au fait que l'enregistrement de la marque est retenu comme fait générateur du droit. Le dépôt n'a plus de signification juridique en ce qui concerne cet alinéa.

L'article 6bis, alinéa 5, est abrogé. Comme l'enregistrement est générateur du droit dans le nouveau système, il n'est plus utile de prévoir la nullité du dépôt. Au lieu de cela, l'alinéa 4 a été complété par une disposition qui règle le caractère définitif d'une décision de refus. Dans la suite de l'arrêt de la CJB dans l'affaire BIOMILD (affaire A 98/2), il est indiqué explicitement que la décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation.

G. L'article 6ter est complété par une règle qui détermine la juridiction compétente lorsque ni le déposant ni son mandataire n'ont une adresse dans le Benelux. En pareil cas, il appartient au déposant de porter son choix sur l'une des trois juridictions compétentes. Cet article indique aussi explicitement que la décision de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation et que ce dernier a un effet suspensif. Finalement, en vue d'une meilleure lecture, l'article a été subdivisé en quatre alinéas.

H. L'article 6quater détermine les motifs d'opposition; il s'agit uniquement de conflits entre marques. L'opposition est ouverte au titulaire de la marque ou au licencié autorisé à le faire et peut être introduite dans un délai qui est calculé à compter de la publication du dépôt. Le délai est de deux mois et commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit cette publication.

L'article 6quinquies autorise les parties à agir par elles-mêmes dans une procédure d'opposition ou à se faire représenter. De par sa nature, la représentation dans le cadre de la procédure d'opposition exige des compétences particulières. C'est pourquoi on a opté pour une réglementation qui garantit aux parties une représentation compétente au cas où elles désirent se faire représenter. Une personne morale qui a son siège au sein de l'UE ou de l'EEE peut se faire représenter par un employé. Ce dernier est également autorisé à agir pour le compte d'entreprises économiquement liées à cette personne morale, même si ces entreprises sont établies en dehors de l'UE ou de l'EEE. Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans les considérations générales, il a été largement tenu compte de la réglementation européenne. Les gouvernements soulignent que les parties qui ne sont pas établies dans l'UE ou l'EEE sont tenues de se faire représenter pour introduire une opposition.

L'article 6sexies règle le déroulement de la procédure d'opposition.

Le paragraphe A détermine le principe du respect du contradictoire dans le traitement de l'opposition. Il dispose également que le BBM doit traiter l'opposition endéans un délai raisonnable et relègue au règlement d'exécution la réglementation du déroulement de la procédure.

Le paragraphe B énumère limitativement les motifs de suspension. Il faut souligner que l'opposition est suspendue lorsqu'une action judiciaire en nullité ou en déchéance est intentée, qu'elle soit dirigée contre la marque de l'opposant ou celle du défendeur. Par ailleurs, les gouvernements soulignent que si l'opposition repose sur une marque qui n'est pas encore enregistrée, elle sera suspendue jusqu'à l'enregistrement de cette marque.

Le paragraphe C concerne les cas de clôture de la procédure. Un cas de clôture mérite un commentaire, c'est le cas où l'opposant, bien qu'invité à le faire, n'a pas produit de preuves de l'usage de sa marque. On entend par là une situation où il n'a pas fourni la moindre preuve. Si tel est le cas, la procédure sera clôturée. La clôture de la procédure dans un tel

cas ne préjuge pas d'une éventuelle déchéance de la marque de l'opposant. Le BBM n'a aucune compétence en la matière notamment parce que la procédure d'opposition ne concerne que la question de la validité de la marque du défendeur. Si par contre une preuve est administrée, mais qu'elle est jugée insuffisante, la procédure ne sera pas clôturée mais une décision rejetant l'opposition sera prise conformément au paragraphe D. Un deuxième cas de clôture méritant un commentaire est celui où le défendeur ne réagit pas du tout à l'opposition introduite. Dans ce cas le défendeur est censé avoir renoncé à ses droits sur le dépôt; celui-ci n'aura plus d'effet. Enfin il est prévu que la clôture de la procédure donne lieu au remboursement partiel des taxes payées.

Au paragraphe D il est stipulé que le BBM doit prendre une décision endéans les meilleurs délais après avoir terminé l'examen de l'opposition. Cette décision ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ou de pourvoi en cassation.

Le paragraphe E met les dépens à charge de la partie succombante. Les montants sont fixés par règlement d'exécution sur base forfaitaire. Ainsi on veut éviter qu'un contentieux sur les dépens ne se greffe au contentieux de l'opposition proprement dit. Le système doit être de nature à décourager les oppositions vexatoires.

L'article 6septies, organise les recours judiciaires devant les trois Cours d'appel nationales comme dans le cas du refus pour motifs absolus. Le critère de rattachement se détermine en fonction du défendeur. S'il ne peut être rattaché à un des trois Etats, la Cour territorialement compétente se détermine en fonction de l'opposant. Si l'opposant ne peut lui non plus être rattaché à un des trois Etats, la juridiction compétente sera au choix de la partie qui introduit le recours. Le pourvoi contre les décisions de la Cour d'appel est introduit auprès des Cours de cassation nationales. Le pourvoi en cassation a un effet suspensif. Il mérite d'être souligné, que, contrairement aux procédures de refus pour motifs absolus, le BBM n'est associé en aucune manière aux procédures contre les décisions d'opposition.

I et J. La modification de l'article 8 et l'ajout de l'article 8bis sont nécessaires pour rendre applicables la procédure d'opposition et l'enregistrement accéléré aux dépôts internationaux avec effet au Benelux.

K. Comme il a été dit dans la partie générale de ce commentaire, la date de dépôt est encore significative pour la durée de validité de l'enregistrement. La modification apportée à la première phrase de l'article 10 consacre explicitement ce principe.

L. L'article 11, sous A, dispose qu'une marque peut être cédée ou donnée en licence pour tout ou partie des produits, indépendamment de la cession de l'entreprise. La modification permet d'éviter qu'en fonction du système d'enregistrement nouvellement applicable les marques ne puissent plus être cédées ou données en licence en phase de dépôt. La formulation actuelle ne mentionne dès lors plus le droit exclusif qui dans le nouveau régime ne peut naître que par l'enregistrement.

M. L'ancien article 12, sous A, concernait l'exigence du dépôt si l'on voulait revendiquer en justice la protection d'un signe considéré comme marque. Etant donné que l'enregistrement devient le fait générateur du droit à la marque, il convient de remplacer cette exigence par celle nouvelle de l'enregistrement. Cette nouvelle exigence implique que quelqu'un ne peut revendiquer la protection d'un signe comme marque que si sa marque est enregistrée. Le juge doit opposer l'irrecevabilité avant le moment de l'enregistrement; il est à noter que l'irrecevabilité peut être couverte par l'enregistrement ou le renouvellement de l'enregistrement conformément à l'alinéa 3.

Une deuxième modification concerne l'exception faite à la condition nouvelle de l'enregistrement pour les marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. Cette exception s'appliquait aussi à l'ancienne condition du dépôt, mais elle ne trouvait à s'appliquer qu'implicitement via les articles 18 de la LBM et 6bis de la Convention de Paris. Par cette modification, l'exception à la condition de l'enregistrement est mentionnée explicitement pour les marques notoirement connues.

Le paragraphe A a été complété par une règle qui remédie aux effets éventuellement préjudiciables du fait que les droits ne peuvent être valablement opposés qu'après l'enregistrement de la marque, par exemple en demandant des dommages-intérêts ou la cession des

bénéfices. Il s'agit de la possibilité offerte aux futurs titulaires d'une marque d'obtenir une indemnité raisonnable pour les actes de tiers accomplis entre la publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque. Une règle similaire est prévue aussi à l'article 9, alinéa 3, du Règlement sur la marque communautaire et se rencontre dans d'autres droits de propriété industrielle comme le droit des brevets. Finalement, en vue d'une meilleure lecture, le paragraphe a été subdivisé en quatre alinéas.

N. L'article 13, sous A, concerne l'étendue de la protection qui revient à une marque enregistrée. Le fait que seule une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif est répété explicitement dans la première phrase de cet article, conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la directive.

La partie générale du présent Commentaire commun a déjà exposé la cause de la modification de la rédaction de l'article 13, sous A, alinéa 1er, sous b. A la suite de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Sabel B.V. contre Puma AG, il s'est avéré que l'on ne pouvait plus soutenir la thèse qui prévalait à l'époque de la transposition de la directive par le Protocole du 2 décembre 1992, à savoir qu'à l'égard de marques identiques ou ressemblantes pour des produits identiques ou similaires, le critère d'association retenu alors pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque était conforme au critère de confusion à la base de l'article 5 de la directive. L'arrêt précité a décidé que le critère de "risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure" contenu dans la directive devait être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffisait pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion.

A la suite de cette décision, l'ancien article 13, sous A, alinéa 1er, sous b, a été modifié de manière telle que la nouvelle disposition soit plus proche du critère de confusion prescrit dans la directive. L'association ne peut plus servir de critère autonome pour déterminer s'il y a atteinte à un droit de marque.

La rédaction des autres points de l'alinéa 1er a également été revue pour se rapprocher du texte de l'article 5 de la directive. Une différence significative est qu'il n'est plus exigé au point d que l'usage du signe s'effectue dans la vie des affaires. Les points c et d, ont subi une modification mineure. Il s'agit du remplacement des mots "tirerait" et "porterait" respectivement par "tire" et "porte", conformément à l'article 5, alinéa 5, de la directive.

L'article 13A, alinéa 3, relatif à l'application du règlement antipiraterie 3295/94 est abrogé. Les règlements communautaires sont directement applicables dans les Etats membres et ne peuvent être repris dans la législation nationale (selon une jurisprudence constante de la CJCE; cf. Rec. 1973, p.101 et Rec. 1973, p. 981).

O. La rédaction de l'article 14, sous A, a été revue. L'article vise les motifs absolus sur la base desquels la nullité d'un droit de marque peut être invoquée. La modification découle du système d'enregistrement nouvellement applicable, à savoir que l'enregistrement est devenu le fait générateur du droit à la marque. C'est pourquoi la nullité du droit de marque ne peut être invoquée que si la marque est enregistrée.

Le paragraphe 1er de l'article 14, sous A, a été adapté à l'article 3, alinéa 1er, a, b, c et d, de la directive. Une modification similaire a été apportée à l'article 6bis, alinéa 1er, qui concerne la compétence de refus du BBM. Aussi suffit-il ici de renvoyer au commentaire de cet article.

Le début de la période durant laquelle la nullité d'une marque collective peut être invoquée conformément au paragraphe 2 est fixé à la date d'enregistrement. Il ne saurait être question d'un droit de marque avant cette date.

P. L'article 14, paragraphe B, sous 1, traite des motifs relatifs sur la base desquels la nullité d'un droit de marque peut être invoquée. L'ancien article 14, paragraphe B, sous 2, ne précisait pas si le délai de cinq années s'appliquait également aux titulaires de marques notoirement connues qui voulaient invoquer l'extinction du droit sur une marque qui avait été déposée de mauvaise foi et créait la confusion avec la marque notoirement connue. La fixation d'un délai pour invoquer la nullité d'un tel droit de marque est contraire (CJB, ADIDAS, affaire A 83/4) aux dispositions de l'article 6bis, alinéa 3, de la Convention de

Paris. Conformément à l'article 38, les dispositions de la LBM ne peuvent pas déroger aux dispositions de la Convention de Paris, mais les gouvernements jugent néanmoins utile, dans l'optique du présent Protocole, de mettre fin à la discordance entre l'article 14, paragraphe B, sous 2 de la LBM, et l'article 6bis, alinéa 3, de la Convention de Paris. Cette modification confirme à présent explicitement qu'il n'y a aucun délai pour invoquer la nullité des droits de marque évoqués ci-dessus.

Les autres modifications aux paragraphes 1 et 2 de l'article tiennent au fait que la date d'enregistrement est désormais le moment pertinent pour l'acquisition du droit exclusif. Pour le reste, l'article 14, sous B, est encore l'un des articles dans lesquels la date de dépôt de la marque garde son intérêt, puisque cette date détermine le rang des droits enregistrés.

Q et R. Les modifications de l'article 14, sous C et sous D, ont été introduites suite au système d'enregistrement nouvellement applicable.

S. La rédaction de l'article 14bis a été alignée plus fidèlement sur l'article 9 de la directive, ceci dans le cadre de l'approche maximale telle que visée par le présent Protocole. On précise qu'il s'agit de la tolérance de l'usage d'une marque postérieure enregistrée. Une autre modification tient au fait que l'article 9, alinéa 1er, de la directive parle dans sa version en langue néerlandaise de "bewust" gedogen, ce qui ne fait matériellement aucune différence avec l'ancienne disposition, la tolérance impliquant déjà la prise de conscience. Les autres modifications par rapport à l'ancien article 14bis proviennent à nouveau du fait que le présent protocole fait de l'enregistrement de la marque le fait générateur du droit.

T. L'article 14ter est un nouvel article qui dispose que les tribunaux peuvent décider qu'une marque enregistrée a acquis un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait. On vise ici la circonstance qui est généralement appelée en doctrine la consécration par l'usage. L'article 3, alinéa 3, de la directive comporte une disposition facultative en ce sens que les Etats membres peuvent prévoir qu'une marque ne peut pas être refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle lorsque la marque a acquis un caractère distinctif après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement. L'introduction du nouvel article 14ter tend à faire usage partiellement de cette possibilité.

Depuis le 1er janvier 1996, le BBM procède, conformément à l'article 6bis, à l'examen du caractère distinctif des signes déposés. Les marques enregistrées dans le registre avant le 1er janvier 1996 n'ont pas été examinées au regard de leur caractère distinctif. Il est dès lors probable que le registre contienne des marques qui n'avaient pas de caractère distinctif à l'époque de leur dépôt mais qui ont acquis ce caractère entre-temps en raison de la consécration par l'usage. Les gouvernements jugent inopportun que le juge soit tenu de prononcer la nullité de ces marques en vertu de la loi actuelle parce qu'elles étaient dépourvues de caractère distinctif à l'époque du dépôt. Il faut faire observer au demeurant que le nouvel article s'applique évidemment aussi au cas où une marque déposée après le 1er janvier 1996 a été enregistrée, bien que cette marque possédât un caractère distinctif insuffisant à la date de dépôt. Cette situation est toutefois fort improbable en raison de l'examen préalable de ces marques par le BBM.

Ainsi qu'il a été mentionné ci-avant, il n'a été fait que partiellement usage de l'option offerte à l'article 3, alinéa 3, de la directive, et cela uniquement en ce qui concerne les marques enregistrées. Il n'entre nullement dans les intentions des gouvernements de charger le BBM d'apprécier la consécration par l'usage après le dépôt lorsqu'il effectue l'examen pour motifs absolus, bien que cette option soit admise par la directive. Les gouvernements sont conscients du fait qu'à l'heure actuelle, la consécration d'un signe par l'usage peut s'opérer dans un délai très rapide. L'appréciation de l'acquisition du caractère distinctif après la date de dépôt par le BBM engendre néanmoins des situations complexes en ce qui concerne la détermination de la date à laquelle cette consécration par l'usage a eu lieu et la sécurité juridique concomitante pour les tiers. Cette situation peut être évitée facilement en redéposant le signe. Il faut faire remarquer du reste que dans la plupart des pays de l'Union européenne, la consécration par l'usage après la date de dépôt n'est pas prise en considération par les services d'exécution. L'option retenue en l'occurrence contribue dès lors à l'harmonisation générale recherchée avec une directive.

U et V. Les modifications des articles 15 et 16 ont été introduites suite au système d'enregistrement nouvellement applicable.

W. La modification de l'article 17 a trait au système de l'enregistrement nouvellement applicable et prévoit que le BBM fournira sur demande des informations tirées du registre des mandataires en marques à tout intéressé. Les personnes désireuses de bénéficier d'une assistance adéquate se voient ainsi offrir la possibilité de vérifier quels sont les mandataires qui répondent aux exigences de qualification professionnelle.

X. L'article 23 porte sur le dépôt dit de restauration par l'ancien titulaire d'une marque collective. La modification de cet article trouve son origine dans le fait que l'enregistrement de la marque collective devient le fait générateur du droit. Conformément à l'article 20, les marques individuelles et collectives sont soumises à un régime commun, sauf disposition contraire de sorte que le droit exclusif à une marque collective - sous réserve des conditions relatives au règlement d'usage et de contrôle - ne sera lui aussi acquis que par l'enregistrement de la marque collective.

Y. L'article 24 est complété par une référence aux nouveaux articles 6quater, 6sexies et 8bis en relation avec la procédure d'opposition.

Z. La modification de l'article 27, sous B, a été introduite suite au système d'enregistrement nouvellement applicable.

AA. L'article 38 est complété par une référence à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce.

Article II

Le nouveau chapitre VIII contient les dispositions concernant le registre des mandataires en marques.

L'article 50 prévoit la création d'un registre des mandataires en marques dont les modalités seront arrêtées par le règlement d'exécution. Ce registre sera tenu par le BBM.

Aux termes de l'alinéa 2, pourront être enregistrées les personnes qui possèdent un diplôme ou une autre pièce justificative similaire à désigner à cet effet par le conseil d'administration du BBM. Peuvent également être enregistrées les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par le directeur du BBM, dont il ressort qu'elles ont réussi l'épreuve d'aptitude. Les conditions relatives à l'épreuve d'aptitude seront arrêtées dans le règlement d'exécution. Cette épreuve peut être présentée par les personnes qui sont habilitées à agir en qualité de mandataire devant leur office national en vertu de dispositions légales dans un autre pays de l'UE et de l'EEE et elle se bornera à vérifier la connaissance de la législation Benelux. Enfin, seront également enregistrées les personnes qui auront obtenu du directeur du BBM une dérogation à l'obligation de produire un document de cette nature. Cette dérogation sera accordée aux personnes qui feront usage du régime transitoire à fixer dans le règlement d'exécution. D'autre part, cette dérogation sera accordée dans des cas très exceptionnels aux personnes qui possèdent une connaissance et une expérience particulièrement étendues dans le domaine du droit des marques.

Les conditions de reconnaissance d'un diplôme sont indiquées au troisième alinéa et pourront être précisées dans le Règlement d'exécution. La condition essentielle est que l'examen permettant d'obtenir le diplôme garantisse une connaissance suffisante de la LBM et des principaux instruments internationaux dans le domaine du droit des marques tels que la directive européenne sur les marques, le Règlement CE sur la marque communautaire, l'Arrangement et le Protocole de Madrid et l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. En outre, il doit conduire à une aptitude suffisante pour appliquer ces instruments, c'est-à-dire que l'intéressé doit être à même de représenter de manière autonome toute personne en qualité de mandataire en marques. Eu égard à l'importance que revêt la reconnaissance d'un diplôme, aussi bien pour l'organisation qui délivre le diplôme que pour les détenteurs de celui-ci, il a été jugé approprié de confier au conseil d'administration le soin de statuer sur la reconnaissance d'un diplôme.

L'article 51 qui prévoit les voies de recours est inspiré dans une large mesure de la procédure de recours contre un refus pour motifs absolus.

L'article 52 interdit aux personnes non enregistrées dans le registre des mandataires en marques auprès du BBM de se faire connaître pour telles. Tout intéressé peut s'y opposer par voie judiciaire. Les intéressés ne seront pas seulement ceux qui sont enregistrés dans le registre. D'autres, tels les organisations de mandataires en marques et les bénéficiaires des services des mandataires en marques pourront intenter une action. Toutefois, les personnes non-enregistrées auront le droit d'user du qualificatif mandataire en marques.

Article III

L'article III organise l'ouverture progressive par classe de la procédure d'opposition, à savoir que l'opposition peut être introduite contre les dépôts effectués après l'expiration des délais prévus dans cet article. Cette ouverture progressive est un gage du déroulement harmonieux de la mise en place de la procédure. Les délais cités sont des maxima. Le conseil d'administration peut les raccourcir.

VII-13

Article IV

L'article I, sous E, ajoute en son premier point un cinquième alinéa nouveau à l'article 6, sous A, de la LBM. Il prévoit que le BBM assure la publication des dépôts. A l'heure actuelle, les marques déposées ne sont publiées qu'au moment de l'enregistrement du dépôt. La disposition transitoire entend exempter le BBM de l'obligation de publier les dépôts à l'égard des dépôts qui ont déjà été effectués avant l'entrée en vigueur du présent Protocole et qui ne sont pas encore enregistrés au moment de son entrée en vigueur. On évite ainsi que le BBM soit tenu de publier tous les dépôts encore pendants dès le lendemain de l'entrée en vigueur du présent Protocole. Il est à noter dans ce contexte que le nouvel article 6quater, alinéa premier, introduit la possibilité de faire opposition. En vertu de cette disposition, l'opposition peut être introduite contre une marque déposée pendant une période déterminée à compter de la publication du dépôt, conformément au nouvel article 6, sous A, alinéa 5. La présente disposition transitoire a dès lors aussi pour effet d'empêcher l'opposition contre les dépôts qui ont été effectués avant l'entrée en vigueur du présent Protocole et qui ne seront donc pas publiés. Cette exception est énoncée expressément dans la seconde phrase, en particulier pour exclure un doute quelconque qui pourrait surgir à la suite du nouveau paragraphe E de l'article 6.

Article V

L'article I, sous J, comporte un nouvel article 8bis, qui règle la faculté de faire opposition à des dépôts internationaux avec désignation du territoire Benelux. Tout comme pour les dépôts Benelux (voir l'article IV), il est prévu pour les dépôts internationaux que l'opposition ne sera permise que contre les dépôts effectués après l'entrée en vigueur du présent Protocole. Les termes date de dépôt à l'article V ne se retrouvent au demeurant pas littéralement dans l'Arrangement ou le Protocole de Madrid. On entend par ces termes la date qui est attribuée à l'enregistrement international d'une demande internationale conformément à l'article 3, alinéa 4, de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.

Article VIII

Il importe d'offrir à tous les mandataires dans le Benelux, quel que soit leur pays d'établissement ou quelle que soit leur langue, la possibilité de se faire enregistrer dans le registre des mandataires en marques. Dans ces conditions, cette réglementation n'entrera en vigueur que lorsque l'on aura des garanties suffisantes de l'existence d'une infrastructure

adéquate. C'est la raison pour laquelle il est prévu que les articles du Protocole peuvent entrer en vigueur à une date différente.

La possibilité est créée par ailleurs d'arrêter une date d'entrée en vigueur différente pour les différentes dispositions. Cette possibilité est jugée souhaitable parce qu'un certain temps peut s'écouler entre le moment où le registre sera ouvert à l'enregistrement des mandataires en marques et le moment où les personnes éligibles à l'enregistrement à ce moment-là seront effectivement enregistrées. Les dispositions qui rattachent à l'enregistrement éventuel des effets en ce qui concerne la désignation comme mandataire en marques enregistré et le pouvoir d'agir en qualité de mandataire dans les procédures d'opposition ne doivent être mises en vigueur qu'après l'écoulement de cette période.

VII-14