

**NOTE EXPLICATIVE DE L'OFFICE BENELUX RELATIVE AUX TITRES II, III ET IV DE LA CONVENTION BENELUX
EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE**

Introduction

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après: CBPI) a remplacé l'ancienne Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962 (ci-après: CBM 1962) et la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966 (ci-après: CBDM 1966). La CBPI constitue, en ce qui concerne les dispositions matérielles en matière de marques et de dessins ou modèles (pour faciliter la lecture du texte, le terme abrégé 'modèles' est employé ci-après), en majeure partie une codification des anciennes dispositions de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après: LBM) et de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (ci-après: LBDM). C'est pourquoi les Gouvernements des pays du Benelux ont choisi de commenter uniquement quelques dispositions modifiées dans leur exposé commun des motifs de la CBPI pour les titres II, III et IV et de joindre un tableau de concordance des articles nouveaux et anciens, de même qu'une liste des références des documents officiels nationaux relatifs aux commentaires communs des gouvernements concernant les articles anciens de la LBM et de la LBDM. Par contre, les titres I, V et VI de la CBPI sont bien commentés dans l'exposé commun des motifs officiel étant donné que leur contenu est totalement nouveau.

L'utilisateur a donc à tout moment la possibilité d'étudier l'historique des dispositions de ces titres de la CBPI. Il est toutefois contraint de consulter à cette fin différents documents. Pour lui faciliter la tâche, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après: OBPI) a réalisé le présent commentaire des titres II, III et IV et des articles 5.3. et 6.2. de la CBPI. Il est mentionné pour chaque article de quelle disposition de la LBM ou de la LBDM et, le cas échéant, des protocoles modificatifs de ces dernières, il provient et les anciens commentaires des articles ont été compilés en un ensemble unique. Le lecteur averti observera en particulier que de nombreux passages ont été supprimés. Bien des éléments s'avèrent dépassés à l'époque actuelle; de plus, les dispositions matérielles du droit des marques et des modèles sont régies en grande partie par des directives européennes. L'interprétation de cette réglementation n'est donc plus réservée à la Cour de Justice Benelux, mais (en définitive) à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). De nombreuses formulations ont été modernisées et on a tenté de faire de la note explicative un tout accessible et lisible.

La présente note explicative a été actualisée à la suite de la première modification¹ de la CBPI.

¹ Décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 1^{er} décembre 2006, entrée en vigueur le 1^{er} février 2007 (adaptation à la directive (2004/48/CE) relative au respect des droits de propriété intellectuelle).

Titre II: Des marques

<u>Article 2.1</u>	Alinéas 1 et 2	<i>Anciennement:</i> Art. 1 LBM <i>Introduit:</i> CBM 1962 <i>Modifié:</i> Protocole 2 décembre 1992 Protocole 11 décembre 2001
	Alinéa 3	<i>Anciennement:</i> Art. 2 LBM <i>Introduit:</i> CBM 1962 <i>Modifié:</i> Protocole 2 décembre 1992 Protocole 11 décembre 2001

Le premier alinéa de cet article donne une énumération détaillée mais nullement limitative des signes qui peuvent constituer des marques. Les marques servent à distinguer les produits ou les services d'une entreprise déterminée. La protection n'est donc accordée qu'aux signes qui possèdent un pouvoir distinctif. De plus, les signes doivent être susceptibles d'une représentation graphique. Pour déterminer la présence d'un pouvoir distinctif, il convient de tenir compte de toutes les circonstances de la cause.

Il ressort sans ambiguïté de l'énumération donnée que la forme du produit ou celle du conditionnement peut faire l'objet d'une protection à titre de marque. Trois restrictions sont toutefois prévues à l'alinéa 2 pour les signes consistant exclusivement en:

a) une 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.

b) une forme qui donne une valeur substantielle au produit

Cette exception tend à limiter dans une certaine mesure la possibilité de cumul de la protection éventuellement perpétuelle du droit des marques et de celle qui résulte du droit d'auteur ou du droit des dessins et modèles et qui est limitée dans le temps. En effet, la forme, qui répond déjà aux normes de ces droits, ajoute le plus souvent à la valeur utilitaire du produit une certaine valeur d'attrait.

c) une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

La présente exception tend à exclure du domaine des marques les formes de produits ou de conditionnement qui sont nécessaires à l'obtention d'un résultat 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 législation en matière de marques n'est pas destinée à protéger des formes qui peuvent être protégées par d'autres droits de propriété intellectuelle limités dans le temps.

Le troisième alinéa dispose, sans doute de manière un peu superfétatoire, qu'un nom patronymique, s'il a le pouvoir distinctif, peut être protégé en tant que marque, sans préjudice de l'application des dispositions du droit commun. En vertu de l'article 2.23, le titulaire de la marque n'a cependant pas le droit d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, entre autres de son nom et de son adresse pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

<u>Article 2.2</u>	<i>Anciennement:</i> Art. 3 alinéa 1 ^{er} LBM <i>Introduit:</i> CBM 1962 <i>Modifié:</i> Protocole 2 décembre 1992 Protocole 7 août 1996 Protocole 11 décembre 2001
---------------------------	--

Le fait générateur du droit est fixé sans équivoque à la date d'enregistrement de la marque. La date à laquelle le dépôt est effectué est significative pour le rang des dépôts (article 2.3), le droit de priorité (article 2.6) et la durée de validité de l'enregistrement d'une marque (article 2.9). Le principe suivant lequel la protection prend cours à partir de la date d'enregistrement dans le Benelux vaut

aussi pour les dépôts internationaux qui doivent être assimilés à des dépôts Benelux en vertu de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.

Article 2.3

Anciennement: Art. 3 alinéa 2 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992
 Protocole 11 décembre 2001

Comme indiqué à propos de l'article 2.2, le moment auquel le dépôt est effectué est significatif pour le rang des dépôts. 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 des 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 ou services pour lesquels elles ont été déposées. D'autre part, le rang est fixé dans des cas exceptionnels en tenant compte de marques antérieures enregistrées pour des produits ou services non similaires à ceux de la marque postérieure. Une marque antérieure qui jouit d'une renommée dans le Benelux peut être opposée à une marque postérieure, si l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porte préjudice.

On fait observer à toutes fins utiles que la notion de marque renommée ne peut être confondue avec la notion de marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

En ce qui concerne la notion de "marque antérieure", la CBPI, contrairement à l'article 4, § 2, de 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) (ci-après: "Directive marques"), ne comporte pas d'énumération de ce qu'il faut entendre par une "marque antérieure". Le contenu de cette notion est néanmoins déterminé par les articles 2.2 et 2.3 pour les enregistrements Benelux et internationaux, par l'article 2.4 pour les marques notoirement connues et par les articles 2.45 et 2.46 pour les enregistrements de marques communautaires. Il n'a dès lors pas été nécessaire d'énumérer explicitement les marques antérieures dans la CBPI.

Article 2.4

Anciennement: Art. 4 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992
 Protocole 7 août 1996
 Protocole 11 décembre 2001

Cet article énumère les cas dans lesquels aucun droit à la marque n'est acquis.

La première exception porte sur une marque qui comporte des éléments prohibés. Pareil enregistrement 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 ou services 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.

La deuxième exception porte sur une marque de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services.

La troisième exception prévoit que 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, pour des produits ou services similaires, quel que soit le motif de la perte du droit 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.

La quatrième exception porte sur l'enregistrement d'une marque, effectué moins de deux ans après l'expiration de l'enregistrement d'une marque individuelle ressemblante, qui était enregistrée pour des produits ou services similaires. Cet enregistrement 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 deux 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 couvrirait 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.

La cinquième exception concerne le cas où la marque peut créer une confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris qui appartient à un tiers non consentant. 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.

La sixième exception porte sur l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été 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 fait de bonne foi d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires sur le territoire Benelux, au cours des trois années précédant le dépôt, par un tiers dont le consentement n'est pas acquis. La preuve de la connaissance d'un usage, même non notoire, peut être prise en considération. 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, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers, dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux. 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.

Enfin, la septième exception fait suite à l'accord ADPIC.

L'article 2.28 règle par qui, pendant quel délai et de quelle manière la nullité d'une marque peut être invoquée.

Article 2.5

Anciennement: Art. 6A LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992
 Protocole 11 décembre 2001

L'alinéa 1^{er} concerne le contrôle formel qu'exerce l'OBPI ou le service national où le dépôt est effectué sur les conditions fixées par règlement d'exécution qui doivent être satisfaites pour l'octroi d'une date de dépôt. Quelle que soit la voie choisie – dépôt auprès des services nationaux ou dépôt direct auprès de l'OBPI – il s'agira d'un dépôt Benelux. Comme le prévoit l'alinéa 4, les administrations nationales peuvent être déchargées de l'obligation de vérifier si les dépôts introduits satisfont aux conditions prescrites. Si elle le souhaite, une administration nationale peut déléguer ces opérations à l'OBPI. Dans ce cas, elle doit veiller à ce que, dès sa réception, la demande soit transmise par ses soins sans délai à l'OBPI.

Lorsqu'il est satisfait aux conditions dites minimales, la date de dépôt est arrêtée: c'est la date de réception des documents. Si les conditions ne sont pas remplies, aucune date de dépôt ne peut être fixée. Il est loisible au déposant de remédier aux vices de forme qui lui ont été communiqués, après quoi la date de dépôt est fixée au jour où il est satisfait aux conditions minimales. Si les manquements ne sont pas corrigés, les documents produits ne seront pas considérés comme un dépôt.

L'alinéa 2 concerne l'examen des autres conditions de forme fixées par règlement d'exécution. Le fait de ne pas satisfaire à ces conditions est sans incidence sur la fixation de la date de dépôt. En cas de manquements constatés, le déposant peut être invité par l'OBPI ou le service national concerné à satisfaire aux conditions dans un délai déterminé. Le dépôt non régularisé n'a plus d'effet en vertu de l'alinéa 3 de cet article.

L'alinéa 5 prévoit la publication des dépôts. Cette publication est devenue indispensable depuis l'introduction de la procédure d'opposition. Le délai pour faire opposition est calculé à partir de cette publication. La publication du dépôt sera effectuée lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt auront été remplies et que les produits ou 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. L'OBPI s'efforce d'effectuer la publication des dépôts dans les meilleurs délais.

Article 2.6**Alinéas 1, 3 et 4**

Anciennement: Art. 6D LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992
 Protocole 7 août 1996

Alinéa 2

Anciennement: Art. 39 dernière phrase LBM
Introduit: Protocole 10 novembre 1983
Modifié: Protocole 2 décembre 1992
 Protocole 7 août 1996

Les personnes qui effectuent un dépôt Benelux ou obtiennent un enregistrement international pour le territoire Benelux peuvent, le cas échéant, invoquer le droit de priorité prévu par la Convention de Paris. Le champ des personnes habilitées à invoquer le droit de priorité dans le Benelux a été étendu aux ressortissants des membres de l'Organisation mondiale du Commerce depuis l'entrée en vigueur de l'accord ADPIC.

L'alinéa 2 mentionne uniquement la Convention de Paris et pas l'accord ADPIC, parce que, contrairement à l'accord ADPIC, cette Convention parle uniquement des produits et ne s'applique pas explicitement aux marques de service.

Dans l'intérêt de la fiabilité du registre, il est prescrit 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 2.7

Anciennement: Art. 9 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992

Cet article porte sur l'examen d'antériorités. Sous l'ancienne LBM, cet examen a eu longtemps un caractère obligatoire; le BBM effectuait obligatoirement un examen d'antériorités lors du dépôt. Il a été décidé dans la CBPI de supprimer le caractère obligatoire de cet examen. La mise à disposition du registre des marques sur l'Internet permet à chacun de s'informer de manière simple et rapide de l'existence de droits antérieurs à une marque. La nécessité d'effectuer un examen d'antériorités obligatoire lors de chaque dépôt vient ainsi à disparaître.

Toutefois, l'OBPI peut toujours effectuer un examen d'antériorités sur demande. Un tel examen n'aura aucune conséquence juridique. Son seul but est de mettre le déposant au courant de l'existence de marques antérieures potentiellement conflictuelles. Comme auparavant, l'OBPI transmettra le résultat de son examen sans motifs ni conclusions au requérant.

Article 2.8**Alinéa 1**

Anciennement: Art. 6C LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992
 Protocole 11 décembre 2001

Alinéa 2

Anciennement: Art. 6E LBM
Introduit: Protocole 11 décembre 2001

L'alinéa 1^{er} prévoit que le dépôt Benelux est enregistré s'il est satisfait à toutes les conditions, y compris l'examen pour motifs absolus et l'opposition, et qu'un certificat d'enregistrement est remis au déposant.

L'alinéa 2 règle l'enregistrement dit accéléré; il prévoit la possibilité, s'il est satisfait à toutes les conditions de forme, de demander à l'OBPI 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 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 suspend le traitement de l'opposition. Cette disposition donne malgré tout au déposant l'occasion de faire valoir ses droits à un stade précoce et lui offre 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 cette disposition. Un refus pour motifs absolus ou une opposition peuvent en effet donner lieu à la radiation de l'enregistrement.

Article 2.9

Anciennement: Art. 10 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992
 Protocole 11 décembre 2001

Comme il a été dit plus haut, la date de dépôt est significative pour la durée de validité de l'enregistrement qui est fixée à 10 ans à compter de la date de dépôt. Cette durée relativement courte a été choisie afin de pouvoir éliminer automatiquement les enregistrements auxquels le déposant ne porte plus aucun intérêt.

Les renouvellements doivent être requis et les taxes de renouvellement habituelles payées dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'enregistrement. Il est néanmoins possible de demander encore le renouvellement dans les six mois suivant l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. Même dans ce cas, les renouvellements ont effet à la date d'expiration de l'enregistrement. Le non-renouvellement de l'enregistrement entraîne l'extinction du droit exclusif (article 2.26). L'article 2.4, sous d, donne néanmoins au déposant un moyen de tempérer les effets de l'extinction de son droit. En vertu de cette disposition, il peut invoquer la

nullité de l'enregistrement d'une marque déposée dans les deux ans suivant l'expiration de l'enregistrement de sa propre marque.

<u>Article 2.10</u>	Alinéa 1	<i>Anciennement:</i> Art. 7A LBM <i>Introduit:</i> CBM 1962 <i>Modifié:</i> Protocole 2 décembre 1992
	Alinéa 2	<i>Anciennement:</i> Art. 8 alinéa 1 LBM <i>Introduit:</i> CBM 1962 <i>Modifié:</i> Protocole 2 décembre 1992
	Alinéa 3	<i>Anciennement:</i> Art. 8 alinéa 5 LBM <i>Introduit:</i> Protocole 11 décembre 2001

L'article 2.10 établit que le terme "dépôts internationaux" dans la CBPI s'entend tant des dépôts effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid que des dépôts effectués en vertu du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid.

L'alinéa 2 porte sur la procédure normale d'enregistrement et indique, par le renvoi aux articles 2.13 et 2.18 que les dépôts internationaux sont soumis à un examen pour motifs absolus et qu'ils peuvent faire l'objet d'une opposition.

L'alinéa 3, enfin, porte sur l'enregistrement accéléré des dépôts internationaux.

<u>Article 2.11</u>	<i>Anciennement:</i> Art. 6bis LBM <i>Introduit:</i> Protocole 2 décembre 1992 <i>Modifié:</i> Protocole 7 août 1996 Protocole 11 décembre 2001
----------------------------	--

L'alinéa 1^{er} de l'article 2.11 indique les motifs de refus absolu sur la base desquels l'OBPI procédera à l'examen. Les motifs à la base de l'examen correspondent aux motifs de nullité visés à l'article 2.28. 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 2.1.

Le refus peut être prononcé pour tous les produits ou services pour lesquels le dépôt a été effectué ou être limité à une partie de ceux-ci (alinéa 2). L'OBPI informe le déposant par écrit de son intention de refuser l'enregistrement et lui donne la faculté d'y répondre (alinéa 3). Si les objections subsistent après la réponse du déposant ou à défaut d'une quelconque réponse, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie par décision motivée, le déposant étant informé au surplus de la faculté de saisir les Cours de l'affaire (alinéa 4). L'alinéa 5 prévoit que le refus n'est définitif qu'à partir du moment où la décision de l'OBPI est devenue irrévocable. Tel est le cas lorsque le déposant a laissé s'écouler le délai de recours sans en faire usage ou lorsqu'il n'y a plus de voie de recours contre la décision judiciaire visée à l'article 2.12.

<u>Article 2.12</u>	<i>Anciennement:</i> Art. 6ter LBM <i>Introduit:</i> Protocole 2 décembre 1992 <i>Modifié:</i> Protocole 7 août 1996 Protocole 11 décembre 2001
----------------------------	--

Cet article prévoit la voie de recours contre les décisions de l'OBPI visées à l'article 2.11, moyennant une procédure par requête auprès des trois juridictions d'appel dans le Benelux qui y sont désignées. Le demandeur doit introduire à cette fin une demande d'ordonner l'enregistrement du dépôt. Pour limiter le nombre d'instances, ce ne sont pas les tribunaux qui ont été désignés, mais seulement les trois Cours d'appel à Bruxelles, à La Haye et à Luxembourg.

Article 2.13

Anciennement: Art. 8 alinéa 1, dernière phrase,
et alinéas 2-4 LBM
Introduit: Protocole 2 décembre 1992
Modifié: Protocole 11 décembre 2001

Le premier alinéa prévoit de soumettre les dépôts internationaux à un examen pour motifs de refus absolus, analogue à l'examen des dépôts Benelux, en déclarant applicable l'article 2.11, premier et deuxième alinéas.

La procédure de refus pour les dépôts internationaux est ensuite décrite; elle est en grande partie parallèle à celle suivie pour le fus des dépôts Benelux. A la différence des dépôts Benelux et conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole y relatif, les objections constatées par l'OBPI lors de l'examen sur la base des motifs de nullité absolus doivent être communiquées au Bureau international à Genève dans un délai respectivement d'un an (Arrangement de Madrid) et de 18 mois (Protocole de Madrid) après l'enregistrement international au moyen d'un avis de refus provisoire ou définitif, total ou partiel de la protection. Le déposant peut ensuite répondre au refus. Si les objections ne sont pas levées par le déposant, l'OBPI communique au déposant la décision définitive de ne pas procéder à l'enregistrement, laquelle décision mentionne aussi les voies de recours ouvertes. En ce qui concerne la procédure par requête, l'attribution de compétence est bien sûr réglée quelque peu différemment par rapport aux dépôts Benelux.

Le quatrième alinéa, enfin, prévoit que le Bureau international à Genève est informé des décisions définitives, qui ne sont plus susceptibles de recours, en matière de dépôts internationaux ayant fait l'objet d'une procédure de refus. Il peut s'agir soit des décisions non contestées de l'OBPI, soit des conclusions des procédures par requête.

Article 2.14

Anciennement: Art. 6quater LBM
Introduit: Protocole 11 décembre 2001

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.

L'article 2.14 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 de deux mois à compter du premier jour du mois qui suit la publication du dépôt.

Article 2.15

Anciennement: Art. 6quinquies LBM
Introduit: Protocole 11 décembre 2001

Cet article autorise les parties à agir par elles-mêmes dans une procédure d'opposition ou à se faire représenter. Cependant, les parties qui ne sont pas établies dans l'UE ou l'EEE sont tenues de se faire représenter pour introduire une opposition. 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. Il est tenu compte de la réglementation européenne. 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.

Disposition transitoire

En vertu de l'article 6.2, cette disposition entre en vigueur à une date fixée par règlement d'exécution; voir le commentaire de l'article 4.1.

Article 2.16

Anciennement: Art. 6sexies LBM
Introduit: Protocole 11 décembre 2001

Cet article règle le déroulement de la procédure d'opposition.

L'alinéa 1 détermine le principe du respect du contradictoire et dispose que l'OBPI doit traiter l'opposition dans un délai raisonnable et relègue au règlement d'exécution la réglementation du déroulement de la procédure.

L'alinéa 2 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, il est à noter que si l'opposition repose sur une marque qui n'est pas encore enregistrée, elle sera suspendue jusqu'à l'enregistrement de cette marque.

L'alinéa 3 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. L'OBPI 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 à l'alinéa 4. 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.

A l'alinéa 4, il est stipulé que l'OBPI doit prendre une décision dans 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.

L'alinéa 5 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.

Article 2.17

Anciennement: Art. 6septies LBM
Introduit: Protocole 11 décembre 2001

Cet article organise les recours judiciaires contre les décisions d'opposition devant les trois Cours d'appel nationales comme dans le cas du refus pour motifs absolus. Le critère de rattachement se détermine en fonction de l'adresse du défendeur. S'il ne peut être rattaché à un des trois Etats, la Cour territorialement compétente se détermine en fonction de l'adresse 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, l'OBPI n'est associé en aucune manière aux procédures contre les décisions d'opposition.

Article 2.18

Anciennement: Art. 8bis LBM
Introduit: Protocole 11 décembre 2001

Cet article règle l'opposition contre les dépôts internationaux. Les principes sont identiques à ceux de l'opposition contre les dépôts Benelux. Comme dans la procédure de refus (article 2.13), le Bureau international est informé de l'introduction de l'opposition, ainsi que de la décision définitive, conformément aux dispositions de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.

Article 2.19

Anciennement: Art. 12 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 11 décembre 2001

L'article 2.19 concerne l'obligation (ou l'exigence) d'enregistrement si l'on veut revendiquer en justice la protection d'un signe considéré comme marque. Cette exigence implique que quelqu'un ne peut revendiquer la protection d'un signe considéré comme marque que si sa marque est enregistrée, exception faite des marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

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'article 4.5, alinéa 2.

Le troisième alinéa rappelle 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 2.1, alinéas 1 et 2, n'est pas nécessairement dépourvu de protection légale. En effet, il est possible que dans certains cas, le droit commun permette à l'usager de ce signe d'agir en justice contre l'utilisation abusive du signe par un tiers.

Il résulte de la disposition que l'usager d'un signe qui peut être considéré comme une marque mais n'est pas déposé à ce titre, ne jouit d'aucune protection.

Article 2.20**Alinéas 1 et 2**

Anciennement: Art. 13A alinéas 1 et 2 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992
 Protocole 11 décembre 2001

Alinéa 3

Anciennement: Art. 13B LBM
Introduit: CBM 1962

Alinéa 4

Anciennement: Art. 13C LBM
Introduit: CBM 1962

L'article 2.20 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 le début de cet article, qui souligne 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. La disposition est conforme à l'article 5 de la Directive marques, étant entendu qu'il a été fait usage des dispositions optionnelles de l'article 5, alinéas 2 et 5, de la Directive marques.

L'alinéa 3 prévoit que la classification instaurée à des fins purement administratives ne pourra servir de critère de similitude des produits ou services. Celle-ci ne sera déduite que des circonstances de l'espèce et appréciée en fonction de la pratique commerciale.

Aux termes de l'alinéa 4, le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues. Cette disposition implique en outre qu'il faut tenir compte des traductions dans l'appréciation des motifs de nullité.

Article 2.21	Alinéas 1, 4 et 5	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 13A alinéas 4, 5 et 6 LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBM 1962</i>
		<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 2 décembre 1992 Protocole 7 août 1996 Protocole 11 décembre 2001</i>
	Alinéa 6	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 12A alinéa 4 LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>Protocole 11 décembre 2001</i>
	Alinéas 2 et 3	<i>Introduit:</i>	<i>Décision 1^{er} décembre 2006</i>

Aux termes de l'alinéa 1^{er}, le titulaire de la marque peut réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de l'article 2.20, alinéa 1^{er}.

L'alinéa 2 découle de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JOCE L 157 du 30.4.2004 et JOCE L 195 du 02/06/2004) (ci-après: la directive). Il contient des règles à propos de l'estimation des dommages-intérêts par le tribunal. L'alinéa 2, sous a, prévoit conformément à la directive que le tribunal doit prendre en considération tous les aspects appropriés lorsqu'il fixe les dommages-intérêts et que ces aspects appropriés peuvent comprendre notamment les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l'atteinte. De plus, l'alinéa 2, sous b, prévoit conformément à la directive que le tribunal peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle. On peut se référer dans ce contexte au considérant 26 de la directive qui indique entre autres: "Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droits tels que les frais de recherche et d'identification".

L'alinéa 3 concerne la délivrance au titulaire de la marque, à titre de dommages-intérêts, des marchandises qui portent atteinte au droit de marque ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces marchandises. De plus, le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe. Cette dernière disposition permet au tribunal de corriger le cas échéant tout avantage déraisonnable accordé au demandeur et toute lésion du défendeur. Il serait par exemple déraisonnable que la valeur des biens à délivrer soit disproportionnée au regard de l'intérêt du demandeur à leur délivrance. Des éléments de l'article 2.22 initial, alinéas 1 et 3, également modifié à la suite de la directive, ont été repris au troisième alinéa.

L'alinéa 4 permet au titulaire de la marque d'intenter, outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage préjudiciable de la marque. Il s'est avéré dans la pratique que la démonstration du dommage subi peut placer le titulaire devant des difficultés considérables pour en rapporter la preuve. Il est généralement plus facile d'établir l'étendue du bénéfice réalisé illicitement par l'auteur de l'atteinte. En outre, la disposition n'impose pas la charge de la preuve au titulaire puisque celui-ci peut en outre demander au défendeur de faire reddition du compte au sujet du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte. Ce moyen d'action a été retenu pour éviter que l'auteur d'une contrefaçon intentionnelle tire profit de son agissement

illicite en dépit d'une condamnation judiciaire. Pour cette raison, le tribunal est tenu de rejeter la demande s'il n'est pas établi que l'atteinte a été portée de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause la justifient. Au cas où l'ayant droit a intenté tant une action en réparation qu'une action en cession du bénéfice réalisé illicitement, le tribunal peut, tout en rejetant l'action à la portée la plus étendue, faire droit à l'action moins extrême.

Aux termes de l'alinéa 5, le titulaire de la marque peut intenter l'action au nom du licencié ou conjointement avec ce dernier. Il est prévu expressément que cette faculté s'exerce sans préjudice des droits accordés au licencié en vertu de l'article 2.32, alinéas 4 et 5. Par conséquent, une action intentée par le titulaire au nom d'un licencié ne doit pas empêcher celui-ci de se joindre le cas échéant à la procédure.

L'alinéa 6 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.

Article 2.22

Anciennement: Art. 13bis alinéas 1, 2, 3 et 5 LBM
Introduit: Protocole 2 décembre 1992
Modifié: Décision 1^{er} décembre 2006

L'article 2.22 regroupe, excepté les dommages-intérêts, les principaux moyens d'action du titulaire de la marque pour contrer les atteintes portées à son droit.

L'alinéa 1 découle de l'article 10 de la directive et donne au titulaire de la marque quelques moyens d'action tendant à éviter la mise en circulation de biens contrefaisants, de même qu'à obtenir leur destruction. Dans des appropriés, il en va de même pour les biens d'équipement qui ont servi à la fabrication des objets contrefaisants. Il peut ainsi éviter que le contrefacteur continue à produire des objets contrefaisants. Dans l'appréciation de ces demandes, le tribunal tient compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts de tiers.

Le deuxième alinéa renvoie au droit national des pays du Benelux en ce qui concerne les possibilités de pratiquer une saisie conservatoire ou une saisie-exécution. Du fait que le droit des saisies n'est pas unifié dans le Benelux, on a renoncé à introduire une disposition à ce sujet dans la CBPI.

Le troisième alinéa découle de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive. L'article 9 de la directive concerne les mesures provisoires et conservatoires. L'article 9, paragraphe 1 sous a), prévoit entre autres que les autorités judiciaires des états membres doivent pouvoir rendre une ordonnance de référé visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à un droit de marque à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de la marque. Dans le cadre de cette disposition, il doit donc être possible que le tribunal national constate *prima facie* une atteinte dans le cadre d'une procédure *provisoire* et autorise la poursuite de cette atteinte *prima facie* à condition que soit constituée une garantie pour l'indemnisation du titulaire de la marque. Etant donné que le droit de la procédure des pays du Benelux ne prévoit pas toujours cette possibilité et que la directive impose cette disposition, il est nécessaire de reprendre cette disposition dans la CBPI. Le membre de phrase "*Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas*" au début de l'alinéa 3 indique que le titulaire de la marque peut fonder son action sur la disposition nationale du droit de la procédure dans les pays du Benelux où le droit de la procédure prévoit les possibilités visées à l'article 9, alinéa 1 sous a), de la directive.

Les quatrième et cinquième alinéas découlent de l'article 8 de la directive et visent à permettre au titulaire de reconstituer les maillons de la chaîne de production et de distribution des objets contrefaisants et de s'attaquer ainsi à la source de la contrefaçon. Il peut demander à cette fin que l'auteur de l'atteinte à son droit (alinéa 4) ou la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale ou utilise des services contrefaisants à l'échelle

commerciale (alinéa 5) lui fournisse toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte à la marque et lui communique toutes les données s'y rapportant. La disposition a dès lors été formulée de manière telle que la demande puisse couvrir tant la communication des informations dont dispose l'auteur de l'atteinte concernant la provenance des biens que la remise de documents qui contiennent les données s'y rapportant. La demande ne sera accueillie que pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée. En ce qui concerne le contenu de l'information, on peut également faire référence à l'article 8, paragraphe 2, de la directive qui prévoit:

"Art.8. 2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;

b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question."

L'alinéa 6 découle de l'article 11 de la directive et n'appelle aucun commentaire.

L'alinéa 7 découle de l'article 15 de la directive et n'appelle aucun commentaire.

Article 2.23

Anciennement: Art. 13A alinéas 7, 8 et 9 LBM
Introduit: Protocole 2 décembre 1992
Modifié: Protocole 7 août 1996

L'article 2.23 comporte les restrictions au droit exclusif et découle des articles 6 et 7 de la Directive marques. A propos de la limitation à l'alinéa 1^{er}, sous a, concernant l'usage par un tiers de son nom et de son adresse, pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, notons que suivant le procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle la Directive marques a été adoptée, les mots "de son nom" visent uniquement le nom de personnes physiques.

L'alinéa 2 dispose que le droit conféré par la marque ne peut être invoqué à l'encontre d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu de la législation d'un des pays du Benelux. Songeons à cet égard à un nom commercial utilisé localement.

Enfin, le troisième alinéa dispose que l'épuisement du droit conféré par la marque survient lorsque les produits revêtus de la marque ont été mis dans le commerce dans la Communauté par le titulaire ou avec son consentement. Il est prévu que l'épuisement du droit ne se produit pas lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire de la marque s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits ou services, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Article 2.24

Anciennement: Art. 14bis LBM
Introduit: Protocole 2 décembre 1992
Modifié: Protocole 11 décembre 2001

L'alinéa 1^{er} est emprunté à l'article 9 de la Directive marques qui prescrit que le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure pendant cinq années ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure pour les produits ou services pour lesquels cette marque postérieure a été utilisée, à moins que la marque postérieure n'ait été déposée de mauvaise foi. Il a également été fait usage de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la Directive marques, qui permet de déclarer cette forclusion par tolérance applicable lorsqu'il y a tolérance de l'usage d'une marque qui est enregistrée pour des produits ou services non similaires dans les circonstances indiquées à l'article 2.20, alinéa 1^{er}, sous c. Bien que la Directive marques ne l'indique pas expressément, il va sans dire que la forclusion par tolérance doit aussi intervenir lorsque l'usage d'une marque communautaire qui est enregistrée pour des produits ou services non similaires est toléré.

Le deuxième alinéa reprend la teneur du troisième paragraphe de l'article 9 de la Directive marques et précise sans ambiguïté que la forclusion par tolérance n'implique pas que la marque déposée ultérieurement puisse être invoquée à l'encontre de l'usage de la marque antérieure.

Signalons encore que d'après le procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle la Directive marques a été adoptée, le Conseil et la Commission estiment que les dispositions de l'article 9, alinéas 1 et 2, de la Directive marques ne portent pas atteinte à l'éventuel droit des autorités nationales de décider, conformément au droit national, qu'il y a eu forclusion par tolérance concernant les présentes actions contre une marque postérieure sur la base d'autres circonstances, même lorsque la tolérance a duré moins de cinq années.

<u>Article 2.25</u>	Alinéas 1 - 4	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 15 LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBM 1962</i>
		<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 2 décembre 1992</i> <i>Protocole 11 décembre 2001</i>
	Alinéa 5	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 16, dernière phrase LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBM 1962</i>

Cet article rend possible la renonciation, totale ou partielle, à un enregistrement. La liberté du titulaire de radier son enregistrement est toutefois limitée en faveur du licencié, du détenteur du gage ou du saisissant 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 radiation a effet pour l'ensemble de ce territoire. Permettre de limiter territorialement la radiation mettrait en échec le principe d'ordre public de l'unité du territoire Benelux, en matière de marques Cette mesure est applicable aux renoncations aux dépôts internationaux prévues par l'Arrangement et le Protocole de Madrid, les effets d'une renonciation pour un pays du Benelux s'étendant, de droit, à l'ensemble du territoire Benelux.

<u>Article 2.26</u>	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 5 LBM</i>
	<i>Introduit:</i>	<i>CBM 1962</i>
	<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 2 décembre 1992</i> <i>Protocole 11 décembre 2001</i>

L'article 2.26 fait une distinction entre, d'une part, les motifs de déchéance qui produisent leurs effets de plein droit (alinéa 1^{er}) et, d'autre part, les motifs de déchéance qui, compte tenu de l'article 2.27, peuvent être appliqués par les tribunaux (alinéa 2). Le renvoi dans le deuxième alinéa à l'article 2.27 est notamment significatif parce que l'invocation de l'extinction d'un droit de marque par défaut d'usage n'est pas possible dans tous les cas (voyez l'article 2.27).

Non seulement le droit exclusif de marque naît de l'enregistrement 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 pendant une période ininterrompue de cinq ans. Il est souligné que le début du délai de cinq ans 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'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 ou par un tiers avec son consentement. Le tribunal ne pourra pas tenir compte d'un usage minime, manifestement effectué pour les seuls besoins de la cause. Enfin, la justification du défaut d'usage sera admise.

L'expérience acquise 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 CBPI 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.

L'article 2.26, alinéa 2, sous b, prévoit que le droit à une marque s'éteint par suite de ce que la doctrine appelle souvent la transformation en dénomination générique. D'après la disposition, pour constater le fait qu'une marque est devenue la dénomination usuelle de produits ou services, il faut avoir égard à la manière dont ce produit est désigné dans le commerce. 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. Conformément aux dispositions de la Directive marques, ce motif de déchéance vise aussi les cas où la marque est devenue la dénomination usuelle d'un produit ou service par le fait de l'inactivité du titulaire de la marque.

Lorsque la marque est enregistrée pour divers produits ou services et lorsque le non-usage ou la transformation en dénomination générique ne porte que sur certains produits ou services, l'extinction du droit à la marque ne portera que sur le droit de marque de ces produits ou services; le droit de marque peut subsister pour le surplus.

A l'instar de l'article 10 de la Directive marques, l'alinéa 3 donne une énumération des actes considérés comme constituant un usage de la marque pour l'application du deuxième alinéa, sous a. Il est à noter que l'article correspondant de la Convention de Paris (article 5C, alinéa 2) emploie le mot "kenmerk". Toutefois, conformément à l'article 10, alinéa 2, a, de la Directive marques, le mot "vermogen" est employé dans la Convention. Eu égard au douzième considérant de la Directive marques, on peut considérer que ces deux termes couvrent un contenu identique.

Article 2.27

Anciennement: Art. 14C LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992
 Protocole 11 décembre 2001

Contrairement au jugement de nullité du droit à une marque qui rétroagit au moment de l'enregistrement – le droit exclusif étant de ce fait considéré comme n'ayant jamais existé – le jugement d'extinction du droit agit depuis le moment, fixé par le juge, où les conditions de fait ayant entraîné l'extinction, étaient remplies.

Conformément à l'article 12 de la Directive marques, l'article 2.27 part du principe que peut être déclaré éteint le droit à une marque à propos de laquelle il n'est pas satisfait à l'obligation d'usage normal de la marque. L'article prévoit toutefois une exception à ce principe, à savoir que la déchéance ne peut plus être demandée lorsqu'à l'expiration du délai de cinq années, mais à temps avant la présentation de ladite demande, la marque a fait l'objet d'un commencement d'usage ou d'une reprise d'usage par le titulaire. Le délai de commencement ou de reprise d'usage est limité en ce sens que le commencement d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une telle demande pourrait être présentée. Cette règle permet donc au titulaire de rétablir rétroactivement son droit.

La Directive marques est dépourvue d'une règle au profit du tiers qui a déposé la marque ou un signe ressemblant dans la période durant laquelle la marque revalidée a posteriori aurait pu être invalidée. En concertation avec les milieux intéressés, il a été décidé de faire prévaloir les intérêts justifiés des tiers concernés sur ceux du titulaire qui rétablit son droit. C'est la raison pour laquelle les alinéas 3 et 4 de l'article 2.27 disposent que le titulaire du droit revalidé ne peut ni invoquer la nullité du dépôt effectué pendant la période durant laquelle le droit de marque antérieur revalidé pouvait être déclaré éteint, ni s'opposer à l'usage de la marque ainsi déposée. Cela signifie que les titulaires des deux marques doivent tolérer leur coexistence tant dans la vie des affaires que dans le registre des marques.

Article 2.28	Alinéa 1	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 14A alinéas 1 et 2 LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBM 1962</i>
		<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 2 décembre 1992</i> <i>Protocole 7 août 1996</i> <i>Protocole 11 décembre 2001</i>
	Alinéa 2	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 14ter LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>Protocole 11 décembre 2001</i>
	Alinéa 3	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 14B LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBM 1962</i>
		<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 2 décembre 1992</i> <i>Protocole 11 décembre 2001</i>
	Alinéa 4	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 14A alinéa 2, deuxième phrase LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBM 1962</i>
		<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 11 décembre 2001</i>

L'article vise les motifs absolus sur la base desquels la nullité d'un droit de marque peut être invoquée. Etant donné que l'enregistrement est devenu le fait générateur du droit à la marque, la nullité du droit de marque ne peut être invoquée que si la marque est enregistrée. Pour le reste, l'article 2.28 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.

L'alinéa 1^{er} découle de l'article 3, alinéa 1^{er}, sous a, b, c et d, de la Directive marques et correspond à l'article 2.11, alinéa 1^{er}, qui concerne la compétence de refus de l'OBPI. Aussi suffit-il ici de renvoyer au commentaire de cet article.

L'alinéa 2 de l'article 2.28 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 marques 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'article 2.28 tend à faire usage partiellement de cette possibilité, et cela uniquement en ce qui concerne les marques enregistrées.

Depuis le 1^{er} janvier 1996, le BBM, prédécesseur de l'OBPI, procède à l'examen, entre autres, du caractère distinctif des signes déposés. Les marques enregistrées dans le registre avant le 1^{er} janvier 1996 n'ont pas été examinées et 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. Il a été jugé inopportun que le juge soit tenu de prononcer la nullité de ces enregistrements, parce que les marques étaient dépourvues de caractère distinctif à l'époque du dépôt. Il faut faire observer au demeurant que l'article s'applique évidemment aussi au cas où une marque déposée après le 1^{er} 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 d'office de ces marques.

Il n'a pas été dans les intentions des Gouvernements de charger l'OBPI 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 marques. L'appréciation de l'acquisition du caractère distinctif après la date de dépôt par l'OBPI engendrerait 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.

Dans les cas énumérés à l'alinéa 3, tout intéressé peut invoquer la nullité de l'enregistrement et, partant, du droit exclusif à la 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. 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. 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.

L'invocation des motifs de nullité énumérés au troisième alinéa, sous b, est assortie d'un délai, à l'exception du cas où la nullité d'une marque déposée de mauvaise foi est invoquée par le titulaire d'une marque notoirement connue plus ancienne, en vertu des dispositions de l'article 6bis, alinéa 3, de la Convention de Paris.

Le quatrième alinéa stipule que, si le ministère public requiert la nullité d'une marque, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents; il s'agit ici de cas qui, en partie, ne concernent pas le domaine privé; cette compétence doit sauvegarder l'unité de jurisprudence en la matière.

Article 2.29

Anciennement: Art. 14bis LBM
Introduit: Protocole 2 décembre 1992
Modifié: Protocole 11 décembre 2001

Cet article expose qu'en cas de forclusion par tolérance (explicitée dans le commentaire de l'article 2.24), le titulaire d'une marque antérieure ne peut pas invoquer la nullité de la marque postérieure, sauf dans le cas d'un dépôt de mauvaise foi.

Article 2.30

Anciennement: Art. 16 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 11 décembre 2001

Une marque composée d'éléments multiples peut, dans son ensemble, être suffisamment distincte de toute autre marque, bien que ses éléments pris séparément puissent entrer 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 2.30 a pour but de prévenir ce résultat inadmissible, en disposant que l'annulation judiciaire ou la déclaration d'extinction judiciaire (articles 2.27 et 2.28) et la radiation volontaire (article 2.25) ne pourront porter sur certains éléments constitutifs de la marque, en laissant subsister la protection d'autres éléments constitutifs.

Article 2.31

Anciennement: Art. 11A LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992
 Protocole 11 décembre 2001

Le dépôt ou l'enregistrement d'une marque peut être cédé librement, indépendamment donc de la cession d'une entreprise ou d'une partie de celle-ci. D'un point de vue historique, il est intéressant de mentionner que ce n'était pas le cas dans le passé.

La cession doit être constatée par écrit sous peine de nullité. Etant donné que le droit exclusif à la marque s'étend 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.

Article 2.32	Alinéa 1	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 11A, première phrase LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBM 1962</i>
		<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 2 décembre 1992</i>
			<i>Protocole 11 décembre 2001</i>
	Alinéa 2	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 11B LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBM 1962</i>
	<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 2 décembre 1992</i>	
	Alinéa 3	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 15A, deuxième phrase LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBM 1962</i>
	Alinéas 4 et 5	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 11D LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBM 1962</i>
		<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 2 décembre 1992</i>
			<i>Protocole 7 août 1996</i>
		<i>Modifié</i>	<i>Décision 1^{er} décembre 2006</i>
	Alinéa 6	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 13bis alinéa 4 LBM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>Protocole 2 décembre 1992</i>

Contrairement à la cession, la licence ne doit pas être absolument constatée par écrit. Les parties doivent donc respecter pleinement les contrats de licence même verbaux qui existent dans la pratique. Le dépôt d'un acte établissant la licence est toutefois requis pour l'inscription au registre qui permet l'opposabilité aux tiers (article 2.33).

Contrairement à la cession ou autre transmission, la licence ne doit pas s'étendre à l'ensemble du territoire Benelux. La pratique des affaires 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. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la Directive marques, l'alinéa 2 prévoit que le titulaire de la marque peut invoquer le droit exclusif à la marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits ou services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits ou services mis dans le commerce par le licencié. Dans le dernier cas cité, il ne s'agit pas seulement des produits ou services fabriqués par le licencié qui enfreindraient les règles de qualité de la licence, mais de tous les produits mis dans le commerce par le licencié, y compris les produits acquis d'autrui. Cette disposition 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 outrepassa une telle limitation.

De la même manière que le licencié peut subir un dommage du fait de la radiation de l'enregistrement d'une marque par son titulaire et que son consentement est donc requis à cette fin (article 2.25, alinéa 2), l'inverse est également vrai. C'est pourquoi le troisième alinéa prévoit que la radiation de la licence ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié.

Les dispositions des alinéas 4, 5 et 6 tendent à mettre le titulaire de la marque mieux en mesure de lutter contre l'atteinte intentionnelle à son droit. L'alinéa 4 donne au licencié le droit d'intervenir dans une action en réparation ou une action en cession du bénéfice intentée par le titulaire de la marque. Cette disposition a été légèrement modifiée par la Décision du 1^{er} décembre 2006, compte tenu des modifications apportées à l'article 2.21. L'alinéa 5 permet au licencié d'intenter les actions précitées de façon autonome à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin. L'alinéa 6, enfin, prévoit qu'il en va de même pour les demandes additionnelles visées à l'article 2.22, alinéa 1^{er}, pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé.

Article 2.33

Anciennement: Art. 11C LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992

Comme indiqué plus haut, la cession, la transmission, la licence, le droit de gage et la saisie ne seront opposables aux tiers qu'après transcription dans le registre d'un extrait de l'acte 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.

Article 2.34

Anciennement: Art. 19 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992

Le rôle de la marque collective est de souligner les caractéristiques déterminées que des produits ou services, 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 2.1 peuvent aussi servir de marque collective. La Convention, tout comme du reste le règlement sur la marque communautaire, fait usage de la faculté de l'article 15, paragraphe 2, de la Directive marques qui permet de prévoir que les indications de provenance géographique peuvent être protégées comme marques collectives.

Cette protection ne peut toutefois aller jusqu'à interdire à un tiers d'utiliser de telles indications conformément aux usages honnêtes en matière commerciale, notamment lorsqu'un tiers est habilité à utiliser pareille dénomination géographique. L'utilité pratique de la disposition doit être considérée surtout en ce qu'elle permet aux titulaires de pareilles marques collectives de s'opposer également sur la base du droit des marques à l'usage de signes qui donnent à tort l'impression que les produits proviennent de la région concernée.

Alors que la marque individuelle, dont le but est de souligner l'origine commune de certains produits, ne peut être utilisée 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 services ou pour des produits ou services 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'utilisation de la marque pour les produits ou services des usagers, il ne pourrait, avec impartialité, contrôler son propre usage de la marque.

Bien qu'aucune disposition ne le prévoie expressément, rien ne s'oppose à l'utilisation 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 des articles 2.42 et 2.43.

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 la 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 CBPI.

Article 2.35

Anciennement: Art. 20 LBM
Introduit: CBM 1962

Les règles établies en matière de marques individuelles peuvent le plus souvent s'appliquer telles quelles aux marques collectives. Font cependant exception à ce principe les dispositions relatives au règlement d'usage et de contrôle (articles 2.36, 2.37, 2.39 et 2.40), à l'exercice des actions en

justice (article 2.41), à la reprise d'une marque collective (article 2.38) et à la radiation judiciaire et à l'interdiction d'usage (articles 2.42, 2.43 et 2.44).

Article 2.36

Anciennement: Art. 21 LBM
Introduit: CBM 1962

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 plusieurs pays et dont les conditions de forme sont fixées exclusivement par l'Arrangement et le Protocole de Madrid. L'alinéa 2 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 2.37

Anciennement: Art. 22 LBM
Introduit: CBM 1962

L'article comporte les conditions auxquelles le règlement d'usage et de contrôle doit répondre. On notera que la nature des caractéristiques communes n'est pas définie de sorte que la marque collective peut être utilisée à des fins très diverses.

Article 2.38

Anciennement: Art. 23 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 11 décembre 2001

L'article 2.4, sous c, 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 2.38 permet la reprise d'une marque collective comme telle par son ancien titulaire (le dépôt dit de restauration), afin d'atténuer la sanction du non-renouvellement, dont les effets pourraient nuire aux intérêts des usagers.

Article 2.39

Anciennement: Art. 24 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992
Protocole 11 décembre 2001

L'article 2.39 prévoit que l'OBPI ne peut enregistrer une marque collective si le règlement d'usage et de contrôle n'a pas été déposé. Cela découle du reste déjà de l'article 2.36. L'OBPI n'a cependant pas le pouvoir de vérifier si le contenu de ce règlement est conforme au prescrit de l'article 2.37. Ce pouvoir est réservé aux tribunaux (article 2.43).

Article 2.40

Anciennement: Art. 25 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992

Les modifications du règlement doivent être notifiées à l'OBPI. 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 n'entrerait en vigueur qu'à partir de sa notification à l'OBPI.

Article 2.41

Anciennement: Art. 26 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 2 décembre 1992

En principe, seul le titulaire de la marque collective est habilité à ester en justice pour la défense de la marque. 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 2.42

Anciennement: Art. 27A LBM
Introduit: CBM 1962

La déclaration d'extinction d'une marque collective peut être demandée par tout intéressé et par le Ministère public dans les cas où peut l'être celle d'une marque individuelle (article 2.27) et, en outre, lorsque le titulaire de la marque collective l'utilise pour ses propres produits, contrairement aux dispositions de l'article 2.34, alinéa 2, ou lorsque le titulaire autorise ou tolère l'usage de la marque collective contrairement à son règlement.

Les intéressés ne pourront agir directement que dans l'hypothèse d'un usage de la marque contraire aux dispositions de l'article 2.34, alinéa 2, ou au règlement. Leur permettre de contester le règlement lui-même et ses modifications (article 2.43) aurait pu conduire à des actions téméraires et vexatoires. Par contre, le cas d'usage contraire à l'article 2.34, alinéa 2 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 CBPI 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 2.43

Anciennement: Art. 27B LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 11 décembre 2001

L'annulation peut toujours être demandée par le Ministère public dans les cas où peut l'être celle d'une marque individuelle (article 2.28) et en outre lorsque le règlement est contraire à l'ordre public ou ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article 2.37. 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.

Article 2.44

Anciennement: Art. 28 LBM
Introduit: CBM 1962

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.

Article 2.45

Anciennement: Art. 44 LBM
Introduit: Protocole 2 décembre 1992

L'article 4, paragraphe 2, (a) (i) de la Directive marques oblige à compléter la législation Benelux sur les marques de façon à tenir compte également des dépôts de marques communautaires, à condition d'avoir été enregistrés, dans l'appréciation du rang par rapport aux dépôts Benelux et aux dépôts internationaux postérieurs dans la mesure où il y a ressemblance des signes et similitude des produits ou services. L'article 4, paragraphe 3, de la Directive marques impose la même obligation pour le cas où une marque communautaire antérieure ressemble à un dépôt Benelux ou à un dépôt international mais est déposée pour des produits ou services non similaires, lorsque la marque communautaire est renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. Les deux hypothèses d'appréciation du rang sont reprises à l'article 2.45 qui déclare l'article 2.3 et l'article 2.28, alinéa 3, sous a, applicables aux marques communautaires.

Article 2.46*Anciennement: Art. 45 LBM**Introduit: Protocole 2 décembre 1992*

Le règlement sur la marque communautaire prévoit que les titulaires de marques communautaires puissent continuer à se prévaloir de droits antérieurs dans les Etats membres, dérivés d'enregistrements nationaux ou internationaux correspondants dans ces pays, même si l'enregistrement concerné a fait l'objet d'une radiation volontaire ou que sa durée de validité est venue à expiration. Le titulaire d'une marque communautaire peut donc, sans perte de ses droits, renoncer à ses enregistrements nationaux ou internationaux qui sont à la base de la marque communautaire. On a choisi le mot ancienneté pour désigner ce droit antérieur.

L'article 4, paragraphe 2, sous b, de la Directive marques fait obligation de tenir compte aussi dans le droit Benelux des marques, pour l'appréciation du rang, des marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté est revendiquée pour le territoire Benelux, même si l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté a fait l'objet d'une radiation volontaire ou que sa durée de validité est venue à expiration. L'article 2.46 donne suite à cette obligation en déclarant les articles 2.3 et 2.28, alinéa 3, sous a, applicables à cette situation.

Article 2.47*Anciennement: Art. 46 LBM**Introduit: Protocole 2 décembre 1992*

L'article 14 de la Directive marques prescrit que lorsque l'ancienneté d'une marque antérieure, qui est déjà éteinte en raison d'une radiation volontaire ou de l'expiration de l'enregistrement, est invoquée pour une marque communautaire, la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être constatée a posteriori. Songeons par exemple à la situation où l'ancienneté est invoquée à tort parce que le droit doit déjà être jugé éteint pour d'autres motifs que la radiation volontaire ou l'expiration de la validité. L'article 2.47 couvre cette éventualité.

Titre III: Des dessins ou modèles

Article 3.1

Anciennement: Art. 1 LBDMW
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

Un dessin ou modèle est défini comme l'aspect d'un produit ou d'une partie de produit. Pour bénéficier de la protection accordée à un dessin ou modèle, un produit doit satisfaire à deux critères importants: il doit être nouveau et présenter un caractère individuel. Ces deux critères sont spécifiés à l'article 3.3. Un produit est un article industriel ou artisanal. La directive n° 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JOCE L 289; ci-après: la directive « dessins ou modèles ») cite comme produits relevant en tout cas de la définition du produit: les emballages, la présentation, les symboles graphiques et les caractères typographiques. Conformément à la directive « dessins ou modèles », les programmes d'ordinateur sont exclus expressément de la protection, afin de mettre en évidence que la protection au titre du droit d'auteur prévue dans la directive n° 91/250/CEE ne peut être complétée ou renforcée par la protection au titre de dessin ou modèle.

L'aspect peut être conféré par diverses caractéristiques telles que les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture ou les matériaux du produit ou de son ornementation. Cette énumération d'éléments spécifiques n'est pas exhaustive. Du reste, on ne saurait déduire de cette énumération que la volonté aurait été de ne protéger un article que tant qu'il est exécuté dans un matériau déterminé. La protection concerne l'aspect et ce dernier ne peut être constitué uniquement du matériau, sauf si mention expresse en a été faite lors du dépôt.

Le droit à un dessin ou modèle ne repose pas nécessairement sur l'aspect du produit dans son ensemble, il peut aussi porter sur une partie ou une pièce de celui-ci (voyez aussi l'article 3.4). Le sens de partie est ici tout ce qui est moins que le tout, sans que cette partie puisse être séparée du produit dont elle fait partie comme une entité autonome. Les pièces ou éléments constitutifs sont conçus pour être assemblés en un produit complexe. Ils peuvent être commercialisés séparément car il existe un marché particulier pour ceux-ci. A l'instar d'articles isolés, ils doivent aussi satisfaire aux exigences de nouveauté et de caractère individuel et le respect de ces critères ne peut être inféré de la nouveauté et du caractère individuel de l'article dans son ensemble. En ce qui concerne les pièces destinées aux réparations, il est renvoyé à la clause dite de réparation de l'article 3.19, alinéa 3. Conformément à cette disposition spécifique, le titulaire du droit à un dessin ou modèle sur un élément d'un produit complexe ne peut pas s'opposer à la fabrication, à la vente et à une autre utilisation de pièces à des fins de réparation.

Article 3.2

Anciennement: Art. 2 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

Cet article comporte une énumération des caractéristiques de l'aspect d'un produit qui sont exclues de la protection des dessins ou modèles. Ce sont tout d'abord les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. La protection des fonctions techniques doit être réservée au droit des brevets.

L'aspect d'un raccord est par ailleurs exclu expressément de la protection (alinéa 1^{er}, sous b). Un raccord est un article qui doit nécessairement être reproduit dans sa forme et ses dimensions exactes pour pouvoir le raccorder mécaniquement à un autre produit ou pour le placer à l'intérieur ou autour d'un produit ou le mettre en contact avec un autre produit de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. Le considérant 14 du préambule de la directive l'explique comme étant le dessin ou modèle de raccords mécaniques qui assurent l'interopérabilité de produits de fabrications différentes. Citons à titre d'exemple le dessin ou le modèle du tuyau qui doit s'adapter à l'aspirateur.

L'alinéa 2 prévoit que, contrairement aux raccords mécaniques qui viennent d'être évoqués, la protection est cependant possible pour les raccords mécaniques de produits modulaires (interchangeables). D'après le préambule de la directive, de tels raccords peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et la forme est ici aussi

un atout précieux pour leur commercialisation de sorte qu'ils devraient être admis à bénéficier de la protection. Citons à titre d'exemple des pièces pour jeux de construction.

Article 3.3	Alinéas 1, 2, 3 et 5	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 1bis alinéas 1, 2, 3 et 5 LBDM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>Protocole 20 juin 2002</i>
	Alinéa 4	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 1bis alinéa 4 LBDM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>Protocole 28 mars 1995</i>
		<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 20 juin 2002</i>

Pour bénéficier de la protection accordée à un dessin ou modèle, un produit doit satisfaire à deux critères importants: il doit être nouveau et présenter un caractère individuel. Ces deux critères forment ensemble un test en deux phases, chacune de ces phases donnant lieu à un examen distinct. L'article 3.4 fixe les conditions additionnelles pour la protection des pièces de produits complexes.

La condition de nouveauté implique que la nouveauté est affectée en principe par tous les dessins ou modèles identiques qui ont été divulgués au public à un moment quelconque avant la date de dépôt ou la date de priorité – ce que l'on appelle le patrimoine des dessins ou modèles. La nouveauté requise est cependant restreinte par l'explicitation de la notion de « divulgation au public »: il est tenu compte de ce qui pouvait raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires à la date du dépôt. Le point de référence est, en d'autres mots, la mémoire collective des intéressés. Il peut s'agir aussi de dessins ou modèles datant de nombreux siècles. La nouveauté objective est prescrite, ce qui signifie que le créateur qui crée de manière tout à fait indépendante un dessin ou modèle qui, fortuitement, a déjà été créé et divulgué au public par autrui ne peut pas prétendre à la protection. Selon la définition de la nouveauté, le dessin ou modèle est identique lorsque ses caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants (article 3.3 alinéa 1^{er}).

Le dessin ou modèle nouveau doit se distinguer du patrimoine des dessins ou modèles non seulement par la nouveauté mais également par un caractère individuel. Le caractère individuel est présent si l'impression globale que le dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle existant qui a été divulgué au public. D'après le préambule de la directive, il doit même s'agir d'une différence claire entre l'impression globale que produit le dessin ou modèle et celle que produit le patrimoine des dessins ou modèles. Il est donc possible qu'un dessin ou modèle postérieur qui diffère d'un dessin ou modèle antérieur sur un nombre considérable de points de détail ne bénéficie tout de même pas de la protection parce qu'il y a une impression globale de ressemblance ("déjà vu"). Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. Il faut aussi prendre en considération la nature du produit et le secteur industriel dont il relève.

Tant la nouveauté que le caractère individuel se mesurent par rapport aux dessins ou modèles divulgués au public avant la date de dépôt ou la date de priorité. Il s'agit de dessins ou modèles publiés après enregistrement ou autrement, ou exposés, utilisés dans le commerce ou rendus publics de toute autre manière. Certaines formes de divulgation au public ne sont pas prises en considération pour apprécier la nouveauté et le caractère individuel.

Une exception importante – déjà mentionnée plus haut – est la divulgation qui, dans la pratique normale des affaires, ne pouvait raisonnablement être connue des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la CE. S'il a existé un dessin ou modèle identique qui s'est effacé de la mémoire collective, ce dessin ou modèle ne fait pas obstacle à la protection d'un dessin ou modèle.

Le fait que la connaissance de tous les milieux spécialisés dans toute la CE soit devenue déterminante n'implique cependant pas pareille notoriété dans l'ensemble de la CE. Ceci découle du souhait de réaliser un marché intérieur unique dans la CE.

Du reste, la notoriété peut parfaitement trouver son origine en dehors de la CE, par exemple à une foire internationale. Une exception concerne la divulgation à des conditions implicites ou explicites de secret qui est réputée ne pas constituer une divulgation au public.

Une autre exception à l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel est reprise au quatrième alinéa. Il s'agit du "délai de grâce". Ce délai, de douze mois, offre au déposant la faculté de divulguer son dessin ou modèle avant son dépôt, sans perdre pour autant la faculté d'acquérir le droit au modèle. La divulgation comporte en effet le risque de voir le dessin ou le modèle acquérir une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé sur le territoire Benelux. Cette notoriété n'affecte cependant pas la nouveauté, si la divulgation du produit est effectuée par le déposant lui-même ou par un tiers qui a emprunté directement ou indirectement au déposant ses connaissances relatives au produit. Le tiers qui rend notoire le produit peut l'avoir fait avec le consentement du déposant. Le tiers peut toutefois être une personne qui a acquis des connaissances relatives au produit contre le gré du déposant et qui rend donc notoire le produit sans le consentement du déposant. Dans ce cas encore, le dernier déposant ne saurait être lésé par une telle divulgation. La nouveauté du produit déposé est affectée en revanche, lorsqu'un tiers qui a conçu un produit identique indépendamment du déposant a divulgué ce produit avant le dépôt. Le dépôt doit être effectué dans les douze mois suivant la divulgation au public.

L'alinéa 5 donne une définition du droit de priorité, qui consiste à renvoyer à l'article 4 de la Convention de Paris. En vertu de cet article, celui qui a déposé dans l'un des Etats membres parties à ladite Convention un dessin ou modèle peut, pendant six mois après ce premier dépôt, déposer le même dessin ou modèle dans chacun des autres pays adhérents, tous ces dépôts se voyant attribuer la même date que le premier dépôt. Les dépôts effectués dans l'intervalle par des tiers deviennent dès lors sans effets. Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord ADPIC, le champ des personnes qui peuvent invoquer le droit de priorité dans les pays du Benelux a été étendu aux ressortissants des pays membres de l'Organisation mondiale du Commerce.

Article 3.4

Anciennement: Art. 1er LBDM

Introduit: Protocole 20 juin 2002

Cet article contient les conditions additionnelles que les pièces doivent remplir pour bénéficier de la protection. Aux termes de l'article 3.1, on entend également par produit à protéger les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe. La définition du produit complexe est reprise au deuxième alinéa. Il doit s'agir d'un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit. Cette nature spécifique du produit complexe amène à imposer au dessin ou modèle des conditions particulières. La pièce est considérée comme nouvelle et présente un caractère individuel uniquement dans la mesure où l'article auquel le dessin ou modèle s'incorpore reste visible lors de son utilisation normale et que ces caractéristiques visibles remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. L'exigence de visibilité vise surtout à exclure de la protection certaines pièces détachées - en général techniques et mécaniques - telles celles qui se trouvent sous le capot d'une voiture.

L'utilisation normale s'entend de l'utilisation par l'utilisateur final à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation (alinéa 3). Il s'agit ici de l'utilisation normale de l'article selon sa destination et non d'actes qui doivent parfois être accomplis dans le cadre de cette utilisation et imposent l'ouverture de l'article, rendant sans doute visibles des pièces qui ne le sont pas de l'extérieur. Ces actes relèvent de l'entretien ou du service. La combinaison des conditions de visibilité et d'utilisation normale ne doit pas donner à penser qu'il serait nécessaire que les pièces fussent être visibles à tout moment dans le cas d'une utilisation normale.

En ce qui concerne les pièces destinées aux réparations, il est renvoyé à l'article 3.19, alinéa 3, qui prévoit que le titulaire du droit à un dessin ou modèle sur un élément d'un produit complexe ne peut pas s'opposer à la fabrication, à la vente et à une autre utilisation de pièces à des fins de réparation.

Article 3.5

Anciennement: Art. 3 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 7 août 1996
 Protocole 20 juin 2002

Le premier alinéa de cet article prévoit que l'enregistrement est le fait générateur du droit. La manière d'effectuer un dépôt Benelux est décrite à l'article 3.9. Le dépôt international se fait conformément à l'Arrangement de La Haye. Lorsqu'un droit de priorité est invoqué à l'appui d'un dépôt, le rang et la nouveauté du dépôt doivent être appréciés en tenant compte de la date de la priorité invoquée et non de celle du dépôt.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit une exception à la règle générale du premier alinéa. En effet, si le premier dépôt n'est pas suivi de la publication prévue à l'article 3.11, alinéa 2, de la présente convention ou à l'article 6, sous 4 de l'Arrangement de La Haye (par exemple, parce que le dépôt est retiré) et si un second dépôt a été fait, suivi effectivement de publication, ce dépôt subséquent obtient le rang de premier dépôt. Ces dispositions sont inspirées par le souci d'éviter qu'un dépôt non publié puisse être opposé à un dépôt ultérieur qui est publié. Ceci n'empêche cependant pas que le produit, objet du dépôt non publié, puisse constituer une antériorité, s'il est connu au sens de l'article 3.3.

Article 3.6

Anciennement: Art. 4 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

Cet article énonce un certain nombre de motifs qui peuvent conduire à l'annulation d'un dessin ou modèle. L'invocation de la nullité est réglée à l'article 3.23.

Le premier motif de nullité, l'existence d'un droit antérieur, semble déjà couvert par l'article 3.23, alinéa 1^{er}, sous b, qui permet en effet d'invoquer la nullité d'un dessin ou modèle qui n'est pas nouveau. Il est cependant possible que le dessin ou modèle ne soit pas encore connu des milieux spécialisés du secteur concerné dans la Communauté, soit parce qu'une demande a été introduite pour le droit antérieur et qu'aucune divulgation au public n'a encore eu lieu, soit parce que le titulaire du droit antérieur a fait usage de la faculté d'ajourner la publication de son dessin ou modèle.

Nous sommes alors en présence d'un dessin ou modèle qui ne pouvait raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné dans la Communauté. A défaut de ce motif de nullité, deux dessins ou modèles identiques ou pratiquement identiques coexisteraient, ce qui est contraire au caractère exclusif du droit à un dessin ou modèle.

Le deuxième motif (sous b) concerne le dessin ou modèle dans lequel il est fait usage d'une marque antérieure sans le consentement du titulaire de la marque.

Le troisième motif (sous c) est analogue et concerne le droit d'auteur: le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur de l'Etat membre concerné.

Le quatrième motif de nullité (sous d) concerne le cas où le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris. Il s'agit des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que de toute imitation au point de vue héraldique et des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres. L'article 6ter vise uniquement l'usage de tels signes à titre de marque ou d'élément de marque. Vu l'intérêt général et la valeur symbolique de tels signes et vu l'intérêt qu'il y a d'empêcher les tiers de porter préjudice à la confiance en eux par leur usage dans les échanges commerciaux, ce motif de nullité a été étendu au droit des dessins ou modèles. Tout usage d'un tel signe ne donnera pas lieu nécessairement à la nullité du dessin ou modèle; il doit s'agir d'un usage abusif. C'est surtout

l'usage qui est de nature à induire en erreur sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation (voyez aussi l'article 6ter, alinéa 1^{er}, sous c, de la Convention de Paris).

Le cinquième motif de nullité (sous e) concerne les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Le sixième et dernier motif de nullité (sous f) prévoit que le droit à un dessin ou modèle n'est pas acquis lorsque le dépôt ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle.

Outre cet article, il y a encore les motifs de nullité prévus à l'article 3.7, alinéa 1^{er}, et à l'article 3.23, alinéa 1^{er}, qui sont également fondés sur l'article 11, §§ 1 et 2, de la directive « dessins ou modèles ».

Article 3.7

Anciennement: Art. 5 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

L'article 3.7 accorde au créateur d'un dessin ou modèle ou à la personne qui est considérée comme créateur d'après l'article 3.8 le droit de revendiquer le dépôt de la création qui a été effectué sans son consentement ou de faire prononcer la nullité de son enregistrement. Le premier alinéa règle l'action en revendication et en nullité qui peut être intentée par le créateur d'un dessin ou modèle si un tiers a déposé ce dessin ou modèle sans le consentement du créateur. Cette revendication peut être demandée dans les cinq années suivant la publication de l'enregistrement du dépôt.

Le deuxième alinéa détermine la situation juridique lorsque le déposant originaire a demandé la radiation de l'enregistrement ou renoncé à son droit et le troisième alinéa indique que le produit sera considéré comme licitement mis sur le marché lorsqu'un tiers a exploité le produit de bonne foi dans la période qui suit la radiation ou la renonciation et avant que l'action en revendication ait été inscrite au registre.

Article 3.8

Anciennement: Art. 6 LBDM
Introduit: CBDM 1966

L'article 3.8 contient des dispositions - auxquelles il peut être dérogé contractuellement - relatives au problème qui se pose à propos d'un modèle dont le créateur est lié par contrat de travail ou d'emploi, ou bien a travaillé sur commande. Suivant le système adopté, le droit au dépôt appartient à l'employeur, si le modèle a été créé par l'ouvrier ou l'employé dans l'exercice de son emploi. Si le modèle a été créé sur demande, le droit revient au commettant, si la commande a été passée en vue d'une utilisation commerciale ou industrielle du modèle. Tel est le cas d'un prototype créé en vue de la fabrication à l'échelle industrielle dans l'entreprise du commettant. Si, par contre, la commande est passée dans un autre but, par exemple en vue de créer le modèle d'un objet que l'on désire utiliser à des fins privées, le droit au dépôt appartient au créateur. La réponse à la question de savoir si, dans ce cas, le créateur est autorisé à fabriquer davantage d'objets suivant ce modèle, dépendra de l'accord qu'il aura conclu avec son commettant.

Article 3.9

Alinéas 1-4

Anciennement: Art. 8 alinéas 1-4 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 7 août 1996
 Protocole 20 juin 2002

Alinéa 5

Anciennement: Art. 9 alinéa 1^{er} LBDM
Introduit: CBDM 1966

Cet article précise comment on doit effectuer un dépôt dans le Benelux.

L'alinéa 1^{er} concerne le contrôle formel qu'exerce l'OBPI ou le service national où le dépôt est effectué sur les conditions fixées par règlement d'exécution qui doivent être satisfaites pour l'octroi

d'une date de dépôt. Quelle que soit la voie choisie – dépôt auprès des services nationaux ou dépôt direct auprès de l'OBPI – il s'agira d'un dépôt Benelux. Comme le prévoit l'alinéa 4, les administrations nationales peuvent être déchargées de l'obligation de vérifier si les dépôts introduits satisfont aux conditions prescrites. Si elle le souhaite, une administration nationale peut déléguer ces opérations à l'OBPI. Dans ce cas, elle doit veiller à ce que, dès sa réception, la demande soit transmise par ses soins sans délai à l'OBPI.

Lorsqu'il est satisfait aux conditions dites minimales, la date de dépôt est arrêtée: c'est la date de réception des documents. Si les conditions ne sont pas remplies, aucune date de dépôt ne peut être fixée. Il est loisible au déposant de remédier aux vices de forme qui lui ont été communiqués, après quoi la date de dépôt est fixée au jour où il est satisfait aux conditions minimales. Si les manquements ne sont pas corrigés, les documents produits ne seront pas considérés comme un dépôt.

Un certain nombre de modèles peuvent être réunis en un dépôt multiple. Le nombre maximal sera fixé par règlement. Ceci permet au déposant, contre paiement de taxes dégressives, de déposer en même temps plusieurs modèles.

L'alinéa 2 concerne l'examen des autres conditions de forme fixées par règlement d'exécution. Le fait de ne pas satisfaire à ces conditions est sans incidence sur la fixation de la date de dépôt. En cas de manquements constatés, le déposant peut être invité par l'OBPI ou le service national concerné à satisfaire aux conditions dans un délai déterminé. Le dépôt non régularisé n'a plus d'effet en vertu de l'alinéa 3 de cet article.

L'alinéa 5 souligne que sauf dans le cas des modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, l'OBPI n'examine aucune des conditions de fond auxquelles un modèle doit satisfaire.

Article 3.10

Anciennement: Art. 8 alinéa 5 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

L'article 3.10 indique les modalités pour invoquer le droit de priorité. Dans l'intérêt de la fiabilité du registre, il est prescrit 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 3.11

Anciennement: Art. 9 alinéas 2, 3, 4 et 5 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

L'article 3.11 concerne l'enregistrement du dépôt, sa publication et la consultation du registre par les tiers.

La publication de l'enregistrement du dépôt Benelux suit l'enregistrement dans le plus bref délai possible. Cette publication, jugée d'une extrême importance, devra donner une image complète et claire du modèle afin d'arriver à la plus grande sécurité juridique possible. La publication ne pourra être retardée que dans les cas énumérés aux articles 3.12 et 3.13.

Si la publication ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle pour une cause technique, le déposant peut demander à l'OBPI dans un délai déterminé de procéder à une nouvelle publication. Cette nouvelle publication se fera sans frais pour le déposant. Cette disposition a son importance, étant donné qu'en vertu de l'article 3.17, le titulaire ne peut en principe réclamer réparation qu'après la publication qui révèle suffisamment les caractéristiques du modèle.

L'alinéa 4 prévoit que les registres sont secrets, tant en ce qui concerne les modèles déposés que les documents s'y rapportant, aussi longtemps que le modèle n'a pas été publié.

<u>Article 3.12</u>	Alinéa 1	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 11 LBDM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBDM 1966</i>
		<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 20 juin 2002</i>
	Alinéa 2	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 9 alinéa 3 LBDM</i>
		<i>Introduit:</i>	<i>CBDM 1966</i>
		<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 20 juin 2002</i>

L'article 3.11 dispose que la publication sera effectuée le plus rapidement possible après l'enregistrement. Les articles 3.12 et 3.13 prévoient cependant deux exceptions à ce principe, la publication étant alors ajournée. L'article 3.12 dispose que l'ajournement de la publication est possible à la demande du déposant. Le but de cette période de secret par l'ajournement de la publication est d'éviter qu'une publication immédiate, avant même que le modèle ne soit mis sur le marché, ne facilite une certaine imitation. La durée maximale de l'ajournement est de douze mois, à compter du dépôt ou de la date de priorité.

Comme il s'agit d'un simple ajournement de la publication, le dépôt ne sera secret qu'à l'égard des tiers et non de l'administration. Il convient de rappeler que l'OBPI a notamment pour tâche de contrôler si les modèles ne sont pas contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (voyez l'article 3.6, sous e, et l'article 3.13).

<u>Article 3.13</u>	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 9 alinéa 3 LBDM</i>
	<i>Introduit:</i>	<i>CBDM 1966</i>
	<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 20 juin 2002</i>

Cet article confère à l'OBPI la mission de vérifier si les modèles ne sont pas contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Dans ce cas, l'OBPI ajourne d'office la publication et demande au déposant de retirer son dépôt. Si le déposant refuse de le faire, l'OBPI avertit le Ministère public. Ce dernier apprécie s'il y a lieu d'introduire une action en nullité. Si ce n'est pas le cas ou si l'action du Ministère public est rejetée par une décision judiciaire définitive, l'OBPI publie sans délai l'enregistrement.

<u>Article 3.14</u>	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 12 LBDM</i>
	<i>Introduit:</i>	<i>CBDM 1966</i>
	<i>Modifié:</i>	<i>Protocole 20 juin 2002</i>

L'article 3.14 traite de la durée de la protection de l'enregistrement du dessin ou modèle (alinéas 1 et 2) et du renouvellement de l'enregistrement (alinéas 3 à 7).

L'alinéa 1^{er} prévoit, outre la durée de protection, qu'un dessin ou modèle déposé ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion de son renouvellement, exception faite du maintien sous une forme modifiée tel que prévu à l'article 3.24, alinéa 2. La durée de protection atteint au moins cinq années, cette durée pouvant être prorogée jusqu'à un maximum de quatre périodes de cinq ans, soit 25 ans. Le point de départ pour le calcul des périodes est le moment du dépôt.

Le renouvellement se fait d'ailleurs par le seul paiement de la taxe de renouvellement fixée à cet effet. L'OBPI n'a pas à juger de la qualité de celui qui effectue le paiement.

L'alinéa 4 prévoit la possibilité de ne renouveler qu'une partie d'un dépôt multiple.

<u>Article 3.15</u>	<i>Anciennement:</i>	<i>Art. 10 LBDM</i>
	<i>Introduit:</i>	<i>CBDM 1966</i>

Cet article constitue un renvoi à l'Arrangement de la Haye pour les dépôts internationaux.

Article 3.16

Anciennement: Art. 14 alinéa 1^{er} LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 7 août 1996
 Protocole 20 juin 2002

L'article 3.16 indique l'étendue du droit au dessin ou modèle. Les termes introductifs 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, et notamment de celles relatives à la responsabilité civile et aux usages honnêtes en matière commerciale. La notion d'utilisation est le terme générique couvrant tous les actes auxquels le titulaire du dessin ou modèle peut s'opposer et est défini à l'alinéa 2 par une énumération non limitative des actes relevant de cette utilisation.

L'étendue de la protection couvre les produits ayant un aspect identique ou un aspect qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente. Cette impression globale se retrouve aussi dans la définition du caractère individuel: un dessin ou modèle présente un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt.

Article 3.17

Anciennement: Art. 14 alinéas 2, 3 et 4 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 28 mars 1995
 Protocole 7 août 1996
 Protocole 20 juin 2002
 Modifié Décision 1^{er} décembre 2006

Cet article traite des actions qui peuvent être introduites sur la base du droit à un dessin ou modèle. Etant donné que le droit exclusif naît de l'enregistrement (fait générateur du droit), il va de soi qu'aucune action en justice basée sur un modèle ne peut être intentée tant que ce modèle n'est pas enregistré. L'action – à l'exception de l'indemnité raisonnable visée à l'alinéa 6 – ne pourra donc pas porter sur ce qui s'est passé avant le dépôt, puisque le droit était inexistant avant l'accomplissement de cette formalité.

L'alinéa 1^{er} dispose que le titulaire du droit peut réclamer réparation du préjudice causé par l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé et qui révèle suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle. Le titulaire ne peut intenter cette action qu'après la publication du dessin ou modèle. Ce système a été inspiré par le souci de ne pas permettre l'octroi de dommages-intérêts si l'imitateur du produit n'a pas été en mesure, par la voie normale, de se rendre compte de l'existence d'un droit exclusif.

L'alinéa 2 découle de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JOCE L 157 du 30.4.2004 et JOCE L 195 du 02/06/2004) (ci-après: la directive). Il contient des règles à propos de l'estimation des dommages-intérêts par le tribunal. L'alinéa 2, sous a, prévoit conformément à la directive que le tribunal doit prendre en considération tous les aspects appropriés lorsqu'il fixe les dommages-intérêts et que ces aspects appropriés peuvent comprendre notamment les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l'atteinte. De plus, l'alinéa 2, sous b, prévoit conformément à la directive que le tribunal peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle. On peut se référer dans ce contexte au considérant 26 de la directive qui indique entre autres: "Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé

sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droits tels que les frais de recherche et d'identification”.

L'alinéa 3 concerne la délivrance au titulaire de la marque, à titre de dommages-intérêts, des marchandises qui portent atteinte au droit de marque ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces marchandises. De plus, le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe. Cette dernière disposition permet au tribunal de corriger le cas échéant tout avantage déraisonnable accordé au demandeur et toute lésion du défendeur. Il serait par exemple déraisonnable que la valeur des biens à délivrer soit disproportionnée au regard de l'intérêt du demandeur à leur délivrance. Des éléments de l'article 3.18 initial, alinéas 1 et 3, également modifié à la suite de la directive, ont été repris au troisième alinéa.

L'alinéa 4 offre au titulaire du droit exclusif la faculté d'intenter cumulativement une action en réparation et une action en cession du bénéfice réalisé illicitement. L'action en cession du bénéfice peut aussi se substituer à une action en réparation. Dans le cas d'une action en réparation d'un dommage, il appartient au titulaire du droit exclusif de prouver son propre dommage. Cela peut poser des problèmes en pratique car on peut imaginer des situations dans lesquelles le titulaire n'a pas un dommage directement démontrable. En pareil cas, il sera sans doute plus simple d'établir l'avantage dont le contrefacteur a bénéficié grâce à ses agissements illicites. Il n'est pas requis du titulaire du droit exclusif de démontrer l'avantage obtenu car le titulaire peut en outre demander au contrefacteur de rendre compte du profit qu'il a réalisé illicitement. Cette dérogation est motivée par le fait qu'il est jugé déraisonnable que l'auteur d'une contrefaçon intentionnelle puisse tirer profit de son agissement illicite en dépit d'une condamnation judiciaire. Le tribunal doit rejeter la demande en cession du bénéfice réalisé illicitement si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause le justifient. Lorsque l'action en réparation est intentée en même temps que l'action en cession du bénéfice réalisé illicitement, il appartient au juge de décider dans quelle mesure il accueillera lesdites actions.

L'alinéa 5 prévoit que le titulaire du droit exclusif peut intenter au nom du licencié l'action en réparation ou l'action en cession du bénéfice réalisé. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit du licencié à se joindre à une procédure en vertu de l'article 3.26, alinéa 4, ou d'engager une procédure de façon autonome.

L'alinéa 6 remédie aux effets éventuellement préjudiciables du fait que les droits ne peuvent être valablement opposés qu'après l'enregistrement du dessin ou modèle. Il s'agit de la possibilité offerte aux (futurs) titulaires d'un dessin ou modèle d'obtenir une indemnité raisonnable pour les actes de tiers accomplis entre la date de dépôt et la date de publication de l'enregistrement du dessin ou modèle, si le tiers avait connaissance du dépôt. Une règle similaire se rencontre à l'article 2.21 pour les marques.

Article 3.18

Anciennement: Art. 14bis LBDM

Introduit: Protocole 28 mars 1995

Modifié Décision du 1^{er} décembre 2006

L'article 3.18 regroupe, excepté les dommages-intérêts, les principaux moyens d'action du titulaire d'un dessin ou modèle pour contrer les atteintes à son droit.

L'alinéa 1 découle de l'article 10 de la directive et donne au titulaire d'un dessin ou modèle quelques moyens d'action tendant à éviter la mise en circulation de biens contrefaisants, de même qu'à obtenir leur destruction. Dans des cas appropriés, il en va de même pour les biens d'équipement qui ont servi à la fabrication des objets contrefaisants. Il peut ainsi éviter que le contrefacteur continue à produire des objets contrefaisants. Dans l'appréciation de ces demandes, le tribunal tient compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts de tiers.

Le deuxième alinéa renvoie au droit national des pays du Benelux en ce qui concerne les possibilités de pratiquer une saisie conservatoire ou une saisie-exécution. Du fait que le droit des saisies n'est pas unifié dans le Benelux, on a renoncé à introduire une disposition à ce sujet dans la CBPI.

Le troisième alinéa découle de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive. L'article 9 de la directive concerne les mesures provisoires et conservatoires. L'article 9, paragraphe 1 sous a), prévoit entre autres que les autorités judiciaires des états membres doivent pouvoir rendre une ordonnance de référé visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à un droit de dessin ou modèle à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire d'un dessin ou modèle. Dans le cadre de cette disposition, il doit donc être possible que le tribunal national constate *prima facie* une atteinte dans le cadre d'une procédure *provisoire* et autorise la poursuite de cette atteinte *prima facie* à condition que soit constituée une garantie pour l'indemnisation du titulaire de la marque. Etant donné que le droit de la procédure des pays du Benelux ne prévoit pas toujours cette possibilité et que la directive impose cette disposition, il est nécessaire de reprendre cette disposition dans la CBPI. Le membre de phrase "*Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas*" au début de l'alinéa 3 indique que le titulaire d'un dessin ou modèle peut fonder son action sur la disposition nationale du droit de la procédure dans les pays du Benelux où le droit de la procédure prévoit les possibilités visées à l'article 9, alinéa 1 sous a), de la directive.

Les quatrième et cinquième alinéas découlent de l'article 8 de la directive et visent à permettre au titulaire de reconstituer les maillons de la chaîne de production et de distribution des objets contrefaisants et de s'attaquer ainsi à la source de la contrefaçon. Il peut demander à cette fin que l'auteur de l'atteinte à son droit (alinéa 4) ou la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale ou utilise des services contrefaisants à l'échelle commerciale (alinéa 5) lui fournisse toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et lui communique toutes les données s'y rapportant. La disposition a dès lors été formulée de manière telle que la demande puisse couvrir tant la communication des informations dont dispose l'auteur de l'atteinte concernant la provenance des biens que la remise de documents qui contiennent les données s'y rapportant. La demande ne sera accueillie que pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée. En ce qui concerne le contenu de l'information, on peut également faire référence à l'article 8, paragraphe 2, de la directive qui prévoit:

"Art.8. 2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

- a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;
- b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question."

L'alinéa 6 découle de l'article 11 de la directive et n'appelle aucun commentaire.

L'alinéa 7 découle de l'article 15 de la directive et n'appelle aucun commentaire.

Article 3.19	Alinéas 1-3	<i>Anciennement:</i> Art. 14ter LBDM
		<i>Introduit:</i> Protocole 20 juin 2002
	Alinéas 4 et 5	<i>Anciennement:</i> Art. 14 alinéas 5 et 6 LBDM
		<i>Introduit:</i> Protocole 28 mars 1995
		<i>Modifié:</i> Protocole 20 juin 2002

Cet article comporte les limitations au droit conféré par le dessin ou modèle.

L'alinéa 1^{er} comporte les trois premières catégories de limitations empruntées à la directive « dessins ou modèles ». Ce sont d'abord les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales. En deuxième lieu, le titulaire du dessin ou modèle ne peut pas s'opposer à des actes accomplis à des fins expérimentales. Bien que le droit des dessins ou modèles ne protège pas les innovations techniques, des produits dont l'aspect est protégé par le droit des dessins ou modèles peuvent présenter un intérêt technique et faire, à ce titre, l'objet d'expériences. La limitation pour les besoins de l'enseignement vise surtout l'enseignement dispensé dans les établissements pour créateurs.

Les limitations reprises à l'alinéa 2 concernent les équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire du Benelux. Elles correspondent à celles du droit des brevets à l'article 5 de la Convention de Paris.

L'alinéa 3 comporte la clause dite de réparation. Cette clause de réparation implique que le titulaire du droit à un dessin ou modèle sur un élément d'un produit complexe ne peut pas s'opposer à la fabrication, à la vente et à une autre utilisation au sens de l'article 3.16 de pièces à des fins de réparation. En vertu des dispositions transitoires, cette disposition ne s'applique pas aux dessins ou modèles déposés avant l'entrée en vigueur du protocole.

L'alinéa 4 porte sur le principe communautaire de l'épuisement des droits: les droits à un dessin ou modèle ne peuvent être opposés à l'égard de produits mis en circulation dans la CE par le titulaire du dessin ou modèle ou avec son consentement. En vertu de l'Accord sur l'Espace économique européen, cet épuisement doit s'étendre aux pays qui ont adhéré à l'EEE.

L'alinéa 5 prévoit que les produits qui ont été mis en circulation dans le territoire Benelux avant la date du dépôt ne peuvent pas faire l'objet d'une action.

Article 3.20

Anciennement: Art. 17 LBDM

Introduit: CBDM 1966

Modifié: Protocole 20 juin 2002

L'article 3.20 règle le droit de possession personnelle. Ce droit implique que le titulaire d'un dessin ou modèle ne peut pas agir contre des tiers qui, avant la date de dépôt dudit dessin ou modèle, ont fabriqué des produits sans que ceux-ci aient acquis une notoriété au sens de l'article 3.3, alinéa 3, ces produits ayant un aspect identique à celui du titulaire du dessin ou modèle ou ne présentant que des différences secondaires avec celui-ci.

Cette notion inclut celui qui a accompli les préparatifs nécessaires à une fabrication effective et sérieuse, par exemple en réalisant un prototype du modèle et en s'approvisionnant en matières nécessaires à la fabrication.

Il eût été possible à ces personnes d'obtenir elles-mêmes un droit exclusif, si elles avaient effectué le dépôt en temps opportun. Le fait qu'elles l'ont omis n'est pas une raison suffisante pour les empêcher de continuer à faire ce qu'elles faisaient déjà avant le dépôt.

Le droit de possession personnelle ne s'obtient que si l'on était de bonne foi en accomplissant les actes sur lesquels il est basé, c'est-à-dire que l'on n'a pas illicitement imité ce qui était déjà créé ou fabriqué auparavant par le titulaire du modèle, ou par celui dont il est ayant droit.

Le titulaire d'un droit de possession personnelle ne peut pas lui-même tenter une action en contrefaçon ni donner une licence, mais il est protégé contre une action en contrefaçon de la part du titulaire du droit exclusif. Le droit de possession personnelle autorise son titulaire à accomplir les actes énumérés à l'article 3.16, à l'exclusion cependant de l'importation des produits.

Le droit de possession personnelle est également accordé à celui qui a acquis l'entreprise du titulaire de ce droit. Le transfert du droit de possession personnelle sans cession de l'entreprise reviendrait en fait à admettre la possibilité d'accorder des licences sans que l'on soit titulaire du droit exclusif, ce qui est jugé inopportun.

Article 3.21

Anciennement: Art. 18 LBDM

Introduit: CBDM 1966

Modifié: Protocole 20 juin 2002

Cet article rend possible la renonciation à un enregistrement. S'il s'agit de l'enregistrement d'un dépôt multiple, la radiation peut être partielle et ne doit donc pas porter sur tous les modèles. La possibilité de radiation est limitée en faveur des droits de tiers qui ont été actés dans le registre. L'alinéa 3 mentionne explicitement le licencié, le détenteur du gage ou le saisissant auquel, on le conçoit, la radiation pourrait porter préjudice si elle avait lieu à son insu et sans son accord.

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

L'alinéa 5 prévoit que cette disposition s'applique également aux dépôts internationaux.

Article 3.22

Anciennement: Art. 7 LBDM
Introduit: CBDM 1966

Le droit exclusif à un modèle naît du premier enregistrement et s'éteint par la radiation volontaire de l'enregistrement ou par l'expiration de cet enregistrement.

Il convient de signaler ici une différence entre l'extinction et la nullité du droit, en ce sens que celle-ci a effet rétroactif au moment du dépôt - le droit exclusif n'ayant jamais existé - alors que l'extinction n'agit que depuis le moment de la radiation, de la renonciation ou de l'expiration.

Article 3.23

Anciennement: Art. 15 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

L'article 3.23 indique qui peut invoquer la nullité sur la base des articles 3.6 et 3.7 et d'autres motifs de nullité.

L'alinéa 1^{er} comporte les motifs de nullité qui peuvent être invoqués par tout intéressé, y compris le Ministère public. Le point a concerne le dessin ou modèle qui ne répond pas à la définition d'un dessin ou modèle visée à l'article 3.1, alinéas 2 et 3. Le point b concerne le dessin ou modèle qui ne répond pas aux conditions de protection d'un dessin ou modèle, à savoir la nouveauté et le caractère individuel tels que définis aux articles 3.1, alinéa 1^{er}, 3.3 et 3.4. Le point c concerne les dessins ou modèles imposés par leur fonction technique tels que visés à l'article 3.2. Le point d concerne les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans un des pays du Benelux ou dont le dépôt ne révèle pas suffisamment les caractéristiques.

La disposition de l'alinéa 2 détermine que le motif de nullité visé à l'article 3.6, sous a, ne peut être invoqué que par le titulaire du droit antérieur.

L'alinéa 3 détermine que le motif de nullité visé à l'article 3.6, sous b et c, ne peut être invoqué que par le titulaire du droit de marque antérieur ou le titulaire du droit d'auteur antérieur.

En vertu de l'alinéa 4, la nullité d'un dessin ou modèle qui constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris ne peut être invoquée que par l'ayant droit.

L'alinéa 5 fait référence à l'article 3.7, alinéa 1^{er}, et partant à l'article 3.8. Il s'agit ici de la nullité qui peut être invoquée par le créateur d'un dessin ou modèle déposé par un tiers sans le consentement du créateur. Par créateur, on entend aussi, en vertu du renvoi fait dans l'article 3.7 à l'article 3.8, l'employeur du créateur et celui pour qui le créateur a réalisé le dessin ou modèle sur commande.

L'alinéa 6 comporte la possibilité d'annuler l'enregistrement d'un dessin ou modèle même après extinction du droit ou renonciation à ce droit. Une telle situation peut se présenter par exemple lorsque le titulaire d'un dessin ou modèle s'est prévalu avec succès de son droit à l'égard d'un tiers, après quoi il renonce à son dessin ou modèle ou après quoi l'extinction du droit est prononcée, alors qu'il apparaît par la suite que l'enregistrement du dépôt du dessin ou modèle était dès le départ entaché de nullité.

L'alinéa 7 prévoit que si le Ministère public requiert la nullité d'un modèle, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. Il s'agit ici de cas qui, en partie, ne concernent pas le domaine privé. Cette compétence doit sauvegarder en outre l'unité de jurisprudence en la matière.

Article 3.24

Anciennement: Art. 19 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

L'article 3.24 dispose que l'annulation, la radiation volontaire ou la renonciation doit porter en principe sur le dessin ou modèle en son entier.

L'alinéa 2 comporte une exception à ce principe et offre la possibilité de maintenir sous une forme modifiée le droit annulé à un dessin ou modèle si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée. Si une modification peu substantielle du dépôt d'un dessin ou modèle permet d'éliminer la cause de nullité sans que ce dessin ou modèle perde son identité, l'enregistrement est maintenu. La conservation de l'identité signifie que le dessin ou modèle modifié ne peut pas différer du dessin ou modèle originaire au point de déplacer l'étendue de la protection dans une mesure telle que le titulaire du droit à un dessin ou modèle pourrait s'opposer à une atteinte contre laquelle il lui était impossible d'agir au départ. En effet, il y aurait alors une violation de la sécurité juridique. Limiter la nullité à une partie déterminée du dessin ou modèle est la solution la plus évidente et ne peut en tout cas conduire à élargir ou à déplacer l'étendue de la protection.

L'alinéa 3 indique deux moyens de réaliser ce maintien dans le registre: l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle ou l'inscription d'une décision judiciaire prononçant la nullité partielle de l'enregistrement du dépôt qui n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation.

Article 3.25

Anciennement: Art. 13 alinéa 1^{er} LBDM
Introduit: CBDM 1966

Le droit exclusif à un modèle peut être transmis. La cession doit être constatée par écrit sous peine de nullité. Etant donné que le droit exclusif à un dessin ou modèle s'étend 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.

Article 3.26**Alinéa 1**

Anciennement: Art. 13 alinéa 1 LBDM
Introduit: CBDM 1966

Alinéa 2

Anciennement: Art. 13 alinéa 2 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

Alinéa 3

Anciennement: Art. 18 alinéa 1 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

Alinéa 4

Anciennement: Art. 13 alinéa 4 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002
Modifié: Décision du 1^{er} décembre 2006
Anciennement:

Alinéa 5

Introduit: Art. 14bis alinéa 4 LBDM
 Protocole 28 mars 1995

Le droit exclusif à un modèle peut faire l'objet d'une licence. Contrairement à la cession, la licence ne doit pas être absolument constatée par écrit. Les parties doivent donc respecter pleinement les contrats de licence même verbaux qui existent dans la pratique. Le dépôt d'un acte établissant la licence est toutefois requis pour l'inscription au registre qui permet l'opposabilité aux tiers (article 3.27).

Contrairement à la cession ou autre transmission, la licence ne doit pas s'étendre à l'ensemble du territoire Benelux. Le titulaire du droit à un dessin ou modèle peut accorder le droit de fabrication et de vente des produits dans lesquels le dessin ou modèle est incorporé à différentes personnes pour différentes zones. Ce serait aller trop loin que de vouloir déclarer nul tout accord conclu en ce sens.

L'alinéa 2 dispose que le titulaire d'un dessin ou modèle, tout comme le titulaire d'une marque conformément à l'article 2.32, alinéa 2, peut invoquer son droit exclusif à l'encontre d'un licencié qui enfreint certaines clauses du contrat de licence. Cette disposition n'exclut pas que le titulaire d'un dessin ou modèle puisse intenter contre le licencié, selon le droit commun, une action basée sur la violation du contrat de licence lorsque ce dernier outrepassé une telle limitation.

De la même manière que le licencié peut subir un dommage du fait de la radiation de l'enregistrement d'un dessin ou modèle par son titulaire et que son consentement est donc requis à cette fin (article 3.21, alinéa 3), l'inverse est également vrai. C'est pourquoi le troisième alinéa de l'article 3.26 prévoit que la radiation de la licence ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire du dessin ou modèle et du licencié. Le texte néerlandais de l'alinéa 3 mentionne par erreur « merkhouders ». C'est une faute du législateur. Il s'agit évidemment ici du titulaire d'un dessin ou modèle. Ce sera corrigé lors d'une prochaine modification de la CBPI.

Les dispositions des alinéas 4 et 5 tendent à mettre le titulaire d'un dessin ou modèle mieux en mesure de lutter contre l'atteinte intentionnelle à son droit. L'alinéa 4 donne au licencié le droit d'intervenir dans une action en réparation ou une action en cession du bénéfice intentée par le titulaire d'un dessin ou modèle. Le licencié peut en outre intenter les actions précitées de façon autonome à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin. Cette disposition a été légèrement modifiée par la Décision du 1^{er} décembre 2006, compte tenu des modifications apportées à l'article 3.17. L'alinéa 5, enfin, prévoit qu'il en va de même pour les demandes additionnelles visées à l'article 3.18, alinéa 1^{er}, pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé.

Article 3.27

Anciennement: Art. 13 alinéa 3 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

Comme indiqué plus haut, la cession, la transmission, la licence, le droit de gage et la saisie ne seront opposables aux tiers qu'après transcription dans le registre d'un extrait de l'acte 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.

Article 3.28

Anciennement: Art. 22 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

La directive « dessins ou modèles » prévoit qu'un dessin ou modèle protégé par le droit des dessins ou modèles peut bénéficier également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur. En ce qui concerne la protection d'un dessin ou modèle par le droit d'auteur, les dispositions nationales sont applicables.

L'article 3.28 entend réduire à un minimum les cas dans lesquels le droit d'auteur et le droit à un dessin ou modèle ne sont pas entre les mains d'un même titulaire et établit une présomption juris tantum que celui qui a déposé un modèle, l'a créé lui-même et possède, par conséquent, le droit d'auteur y afférent.

Article 3.29

Anciennement: Art. 23 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

Dans le même but d'éviter la dissociation des deux droits, l'article 3.29 adopte, quant au droit d'auteur sur les oeuvres créées par un employé ou un ouvrier, ou sur commande, le même régime que celui adopté par l'article 3.8 pour le droit de modèle relatif à ces créations.

Titre IV: Dispositions communes aux marques et aux dessins ou modèles

Article 4.1

*Anciennement: Art. 50 LBM
Introduit: Protocole 11 décembre 2001*

*Anciennement: Art. 31 LBDM
Introduit: Protocole 20 juin 2002*

L'article 4.1 prévoit la création d'un registre des mandataires en marques et en dessins ou modèles dont les modalités seront arrêtées par le règlement d'exécution. Ce registre sera tenu par l'OBPI.

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. Peuvent également être enregistrées les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par le directeur général, dont il ressort qu'elles ont réussi l'épreuve d'aptitude. 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 général de l'OBPI 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 et des dessins ou modèles.

Les conditions de reconnaissance d'un diplôme sont indiquées au troisième alinéa. La condition essentielle est que l'examen permettant d'obtenir le diplôme garantisse une connaissance suffisante de la législation Benelux en matière de marques et de modèles et des principaux instruments internationaux dans ce domaine tels que la directive « marques », la directive « dessins ou modèles », le règlement sur la marque communautaire, le règlement sur le dessin ou modèle communautaire, l'Arrangement et le Protocole de Madrid, l'Arrangement de La Haye, l'Arrangement de Nice et l'Arrangement de Locarno. 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 et en dessins ou modèles. 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.

Disposition transitoire

En vertu de l'article 6.2, alinéa 2, les dispositions concernant le registre des mandataires (art. 4.1 à 4.3 et 4.4, sous d) et la représentation en matière d'opposition (article 2.15) entrent en vigueur à une date fixée par règlement d'exécution. En effet, 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. Dans ces conditions, cette réglementation n'entrera en vigueur que lorsque l'on aura des garanties suffisantes de l'existence d'une infrastructure adéquate.

L'article 6.2, alinéa 2, prévoit en outre la possibilité de fixer 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 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 ou en dessins ou modèles 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.

Article 4.2

Anciennement: Art. 51 LBM
Introduit: Protocole 11 décembre 2001

Anciennement: Art. 32 LBDM
Introduit: Protocole 20 juin 2002

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

Article 4.3

Anciennement: Art. 52 LBM
Introduit: Protocole 11 décembre 2001

Anciennement: Art. 33 LBDM
Introduit: Protocole 20 juin 2002

L'article 4.3 interdit aux personnes non enregistrées dans le registre des mandataires en marques et en dessins ou modèles auprès de l'OBPI 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 et les bénéficiaires des services des mandataires pourront tenter une action. Toutefois, les personnes non enregistrées auront le droit d'user du qualificatif mandataire en marques et en dessins ou modèles.

Article 4.4

Anciennement: Art. 17A et 17C LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 11 décembre 2001

Anciennement: Art. 20 alinéas 1 et 3 LBDM
Introduit: CBDM 1966
Modifié: Protocole 20 juin 2002

La tâche de tenir à jour le registre des marques et des modèles et d'assurer la publicité de son contenu est confiée à l'OBPI par cette disposition. Il est à remarquer que s'il faut modifier un enregistrement sur base d'une décision judiciaire telle que visée à l'article 1.14, l'OBPI ne procédera pas à la modification tant que la décision ne sera pas coulée en force de chose jugée. Le point d prévoit que l'OBPI doit tenir le registre des mandataires à jour et fournir des informations contenues dans ce registre et à son sujet.

Article 4.5	Alinéa 1	<i>Anciennement:</i> Art. 14D LBM
		<i>Introduit:</i> CBM 1962
		<i>Modifié:</i> Protocole 11 décembre 2001
		<i>Anciennement:</i> Art. 16 alinéa 1 LBDM
		<i>Introduit:</i> CBDM 1966
		<i>Modifié:</i> Protocole 20 juin 2002
	Alinéa 2	<i>Anciennement:</i> Art. 12 A alinéa 3 LBM
		<i>Introduit:</i> CBM 1962
		<i>Modifié:</i> Protocole 11 décembre 2001
		<i>Anciennement:</i> Art. 16 alinéa 2 LBDM
		<i>Introduit:</i> CBDM 1966
		<i>Modifié:</i> Protocole 20 juin 2002
	Alinéa 3	<i>Anciennement:</i> Art. 14D LBM
		<i>Introduit:</i> CBM 1962
		<i>Modifié:</i> Protocole 11 décembre 2001
		<i>Anciennement:</i> Art. 16 alinéa 3 LBDM
		<i>Introduit:</i> CBDM 1966
		<i>Modifié:</i> Protocole 20 juin 2002

Pour les actions basées sur la CBPI, les tribunaux sont seuls compétents. La CBPI ne fait pas obstacle, au demeurant, à la possibilité pour les pays du Benelux d'établir des sanctions pénales dans leur droit national contre la contrefaçon de marques ou de modèles.

Etant donné que le droit exclusif à une marque ou à un modèle ne naît que de l'enregistrement, aucune action en justice basée sur une marque ou sur un modèle ne peut être intentée si la marque ou le modèle n'est pas enregistré. Néanmoins, l'irrecevabilité d'une action – que le tribunal sera appelé à apprécier d'office – peut être couverte si l'enregistrement est effectué ou renouvelé en cours d'instance.

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

Article 4.6

Anciennement: Art. 37 LBM
Introduit: CBM 1962

Anciennement: Art. 29 LBDM
Introduit: CBDM 1966

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 et de modèles. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par convention contraire expresse.

La dernière phrase de l'alinéa 1er tend à éviter que le siège de l'OBPI soit le point de référence pour la détermination du tribunal compétent.

L'alinéa 3 oblige le juge à examiner d'office et à constater expressément sa compétence « ratione loci » avant de prononcer une décision.

Les alinéas 4 et 5 tendent à éviter que des décisions portant sur un même litige soient rendues par des juridictions différentes.

Article 4.7

Anciennement: Art. 18 LBM
Introduit: CBM 1962

Anciennement: Art. 30 alinéa 2 LBDM
Introduit: CBDM 1966

Afin de ne laisser subsister aucun doute sur la question de savoir si les ressortissants des pays du Benelux, ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union de Paris, mais qui sont domiciliés ou possèdent un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire Benelux, peuvent invoquer à leur profit les dispositions de la Convention de Paris et de l'Arrangement et du Protocole de Madrid ainsi que de l'Arrangement de La Haye et de l'Accord ADPIC, cette possibilité leur est expressément donnée par l'article 4.7. Les ressortissants des autres pays membres de ces Unions, ainsi que les personnes qui leur sont assimilées, peuvent déjà prétendre au bénéfice de ces conventions, en application des dispositions de ces conventions internationales elles-mêmes.

Article 4.8

Anciennement: Art. 38 LBM
Introduit: CBM 1962
Modifié: Protocole 11 décembre 2001

Anciennement: Art. 30 alinéa 1 LBDM
Introduit: CBDM 1966

Cette disposition proclame la prééminence des conventions internationales auxquelles les trois pays du Benelux sont parties. 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.

Article 4.9

- -

Cette disposition crée la base juridique pour fixer les taxes et les délais par règlement d'exécution. De ce fait, on a pu simplifier la rédaction de nombreuses dispositions provenant des anciennes LBM et LBDM.

Titre V: Dispositions transitoires

Article 5.3

L'article 5.3 dispose que les droits qui existaient en vertu de la LBM et de la LBDM sont maintenus, y compris les droits qui découlent des dispositions transitoires de la LBM et de la LBDM et des protocoles qui les ont modifiées. On trouvera ci-après un aperçu de ces dispositions transitoires.

MARQUES

Loi uniforme Benelux sur les marques (du 19 mars 1962, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1971)

Article 29

Les droits exclusifs acquis en application du droit national, tant en ce qui concerne les marques individuelles que les marques collectives, dans un des pays du Benelux, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non expirés à cette même date, sont maintenus, sous réserve des dispositions de l'article 30. A partir de la date susdite, la présente loi leur est applicable. Est également réputé attributif d'un droit exclusif acquis, le premier usage d'un signe, servant à distinguer les produits d'une entreprise et qui aurait constitué une marque si les articles 1 et 2 de la présente loi avaient été d'application. Toutefois, le droit exclusif ainsi réputé acquis n'est pas opposable à ceux qui ont fait usage de ce signe, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que l'usage invoqué n'ait été suivi d'un non-usage pendant une période ininterrompue de cinq années.

Article 30

Le droit acquis à une marque prend fin, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la présente loi si, à l'expiration d'un délai d'une année à compter de cette même date, un dépôt Benelux de la marque n'a pas été effectué avec revendication de l'existence du droit acquis et indication, à titre d'information, de la nature et du moment des faits qui lui ont donné naissance et, s'il y a lieu, des dépôts et des enregistrements dont la marque a fait l'objet. Ce dépôt se substitue aux dépôts de la marque existant dans un ou plusieurs des pays du Benelux sans préjudice des droits acquis du fait de ces dépôts. Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.

Lorsqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi le droit à une marque résulte d'un dépôt international basé sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, le maintien de ce droit est indépendant des conditions prévues à l'alinéa qui précède.

En outre, le droit acquis à une marque collective prend fin avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la présente loi si, lors du dépôt Benelux prévu à l'alinéa premier un règlement d'usage et de contrôle n'a pas été déposé. Les articles 22, 24 et 27, sous B, seront applicables en la matière.

Lorsque le droit à une marque collective résulte d'un dépôt international basé sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, celui-ci prend fin avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la présente loi si, à l'expiration d'un délai d'une année à compter de cette même date, le titulaire de la marque collective n'a pas déposé le règlement d'usage et de contrôle. Les articles 22 et 27, sous B, seront applicables en la matière.

Article 35 règlement d'exécution LBM

Les titulaires des dépôts Benelux visés à l'article 30 de la loi uniforme ont la faculté de rectifier ou de compléter les indications suivantes:

- a) la nature et le moment des faits qui ont donné naissance au droit acquis,
- b) si des dépôts ou des enregistrements antérieurs ont eu lieu: les dates et les numéros de ceux-ci, et d'ajouter des éléments de preuve.

Ces données n'ont aucune influence sur la date déjà arrêtée de l'expiration de l'enregistrement.

Article 31

Par dérogation à l'article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l'article 30, a une durée d'une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l'année dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l'année au cours de laquelle a pris naissance le droit acquis revendiqué.

Le premier renouvellement de l'enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l'article 10.

Article 32

Le droit exclusif à une marque, maintenu en application des articles 29 et 30, s'étend à l'ensemble du territoire Benelux à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, ce droit ne s'étend pas au territoire de celui des pays du Benelux:

- a) où il entrerait en conflit avec un droit acquis par un tiers, maintenu en application des articles 29 et 30;
- b) où se révélerait un motif d'annulation prévu par l'article 14, sous A, chiffre 1, a et c, et sous 2, par l'article 14, sous B, chiffre 2, et par l'article 27, sous B.

Si deux personnes sont titulaires de droits acquis à la même marque respectivement dans deux pays du Benelux, l'extension au troisième pays se fera au bénéfice de celui qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, a fait le premier usage normal de la marque dans ce pays. S'il n'y a pas eu d'usage de la marque dans ce pays au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'extension se fera au bénéfice de celui qui a le droit acquis le plus ancien.

Article 33

Lorsqu'en application de l'article 32, une marque est la propriété de titulaires différents dans deux ou trois pays du Benelux, le titulaire de la marque dans un de ces pays ne peut s'opposer à l'importation d'un produit revêtu de cette même marque provenant d'un autre pays du Benelux, ou réclamer réparation pour une telle importation, lorsque l'apposition de la marque a été faite par le titulaire de la marque dans cet autre pays ou avec son autorisation, et qu'il existe entre les deux titulaires, des liens d'ordre économique en ce qui concerne l'exploitation du produit en cause.

Article 34

- A. Le registre Benelux est ouvert aux dépôts le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi. Aucun dépôt national n'est plus recevable à partir du jour de cette entrée en vigueur.
- B. Les dépôts Benelux prévus par l'article 30 n'entraînent le paiement d'aucune taxe et se font dans les formes déterminées par règlement d'exécution. L'enregistrement de ces dépôts fait mention de la revendication du droit acquis et des indications qui lui sont relatives.
- C. Les dépôts internationaux basés sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits d'office et sans frais dans le registre Benelux à moins que leur titulaire n'ait renoncé, pour l'ensemble des pays du Benelux, à la protection qui en découlait.

Article 35

Les dépôts Benelux prévus par l'article 30 quelle que soit leur date réelle, et les dépôts internationaux inscrits dans le registre Benelux comme prévu à l'article 34, sous C, sont réputés avoir été effectués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quant à l'appréciation de leur rang par rapport aux dépôts Benelux ne comportant pas de revendication d'un droit acquis.

Le rang des droits acquis dans un pays du Benelux, au sens de l'article 29 s'apprécie, dans ce pays, conformément au droit national appliqué avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 40

- A. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, fait usage, sur le territoire Benelux, d'une marque de service et effectue, dans un délai d'une année à compter de cette date, un dépôt Benelux de ladite marque, est réputée, pour l'appréciation de son rang, avoir effectué ce dépôt à la date visée.
- B. Les dispositions du présent chapitre ne modifient pas les droits découlant de l'usage, à la date précitée, sur le territoire Benelux, d'une marque de service.
- C. La nullité d'un dépôt d'une marque de service visé sous A ne peut être invoquée pour le seul motif que ce dépôt prend rang après celui d'une marque de produits ressemblante.

Article 41

Lors du dépôt Benelux visé à l'article 40, qui doit se faire dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par le règlement d'exécution, le déposant doit en outre:

- revendiquer l'existence du droit acquis;
- indiquer, à la seule fin prévue à l'article 42, l'année du premier usage de la marque de service.

Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis de la marque de service en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.

Article 42

Par dérogation à l'article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l'article 40, a une durée de une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l'année dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l'année au cours de laquelle a eu lieu le premier usage indiqué lors du dépôt.

Le premier renouvellement de l'enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l'article 10.

Article 43

Le registre Benelux est ouvert aux dépôts des marques de service le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du Protocole mentionné à l'article 40.

L'enregistrement des dépôts Benelux visés à l'article 40 fait mention de la revendication du droit acquis et de l'année du premier usage de la marque de service.

Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la Loi Uniforme Benelux sur les marques de produits (entré en vigueur le 1^{er} janvier 1987)

Article I

Les modifications visées à cet article sont incorporées aux articles de la Loi Uniforme Benelux sur les marques.

Article II

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article III

Le Présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article IV

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.

Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques (entré en vigueur le 1^{er} janvier 1996)

Article I

Les modifications visées à cet article sont incorporées aux articles de la Loi Uniforme Benelux sur les marques.

Article II

Pour l'appréciation du rang des dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, l'article 3, alinéa 2, de la Loi uniforme Benelux sur les marques reste applicable, tel qu'il était libellé avant cette date.

L'ancien article 3, alinéa 2, est libellé comme suit:

“Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à:

- a) des marques individuelles ressemblantes déposées pour des produits similaires;
- b) des marques collectives ressemblantes déposées pour des produits quelconques.”

Article III

Les dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole restent soumis à l'article 4, sous 3 et 4, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant cette date.

L'ancien article 4, sous 3 et 4, est libellé comme suit:

"3° le dépôt d'une marque ressemblant à une marque collective déposée pour des produits quelconques, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;

4° le dépôt d'une marque ressemblant à une marque individuelle déposée par un tiers pour des produits similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des trois années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est prévu à l'article 5, sous 3."

Article IV

Les dépôts effectués trois ans au moins avant l'entrée en vigueur du présent Protocole restent soumis à l'article 5, sous 3, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant cette date.

L'ancien article 5, sous 3, est libellé comme suit:

"3° dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux, ni par le titulaire, ni par un licencié, soit dans les trois années qui suivent le dépôt, soit pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve d'usage à charge du titulaire de la marque; toutefois, le non-usage à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui s'en réclame;"

Article V

Le titulaire d'une marque ne peut invoquer un usage, au sens de l'article 14, sous C, qui est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article VI

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article VII

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article VIII

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification. L'article I, sous V, entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) sur la marque communautaire, si cette date est postérieure à celle visée dans la première phrase. L'article I, sous W, entrera en vigueur à la date à laquelle le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid aura pris effet sur le territoire Benelux, si cette date est postérieure à celle visée dans la première phrase.

Protocole du 7 août 1996 portant modification de la Loi Uniforme Benelux sur les marques (entré en vigueur le 1^{er} janvier 2000)

Article I

Les modifications visées à cet article sont incorporées aux articles de la Loi Uniforme Benelux sur les marques.

Article II

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article III

Le Présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article IV

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.

Protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques (entré en vigueur le 1^{er} janvier 2004)

Article I et II

Les modifications visées à ces articles sont incorporées aux articles de la Loi Uniforme Benelux sur les marques.

Article III (voir également article 5.4 CBPI)

L'article 6quater sera appliqué progressivement par référence à la classification établie en application de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Pendant un délai d'un an au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seuls pourront faire l'objet d'une opposition les dépôts portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes suivantes: 2, 20 et 27. Dix-huit mois au plus tard après cette date, il en ira de même pour les classes suivantes: 6, 8, 13, 15, 17, 19 et 21. Trois ans au plus tard après cette date, il en ira de même pour les classes 4, 7, 11, 12, 14, 18, 22-26 et 28-34. Quatre ans au plus tard après cette date, il en ira de même pour les autres classes. Le Conseil d'Administration du Bureau peut décider de raccourcir les délais mentionnés ci-avant.

Article IV

En ce qui concerne l'ajout d'un cinquième alinéa à l'article 6, paragraphe A, l'article I, sous E, n'est pas applicable aux dépôts effectués avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. Les articles 6quater, 6sexies et 6septies ne sont pas applicables à ces mêmes dépôts.

L'article I, sous E, est libellé comme suit:

"E) L'article 6 est modifié comme suit:

1. Le paragraphe A est complété par un alinéa 5, libellé comme suit:
« 5. Le Bureau publie le dépôt, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt ont été remplies et que les produits mentionnés ont été classés conformément à l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.
2. Au paragraphe C les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 6bis » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application des articles 6bis, 6quater et 6sexies ».

3. Après le paragraphe D est inséré un paragraphe E, libellé comme suit: « E. Le déposant peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées dans le présent article, demander au Bureau conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt. Les articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies et 6septies s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que le Bureau Benelux est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement. »

Article V

L'article I, sous J, n'est pas applicable aux dépôts internationaux dont la date de dépôt est antérieure à l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Cet article insère un article 8bis, libellé comme suit:

1. Pendant un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication par le Bureau international, opposition peut être faite auprès du Bureau Benelux contre un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 6quater et 6sexies sont applicables.
2. Le Bureau Benelux informe sans délai et, par écrit le Bureau international de l'opposition introduite tout en mentionnant les dispositions des articles 6quater à 6septies ainsi que les dispositions y relatives fixées au règlement d'exécution.
3. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.

Article VI

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article VII

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article VIII

Sous réserve de l'alinéa suivant, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification.

L'article I, sous H, en ce qui concerne l'insertion d'un article 6quinquies, et sous W, en ce qui concerne l'ajout d'un paragraphe 4 à l'article 17, sous A, et l'article II entrent en vigueur à une date fixée par règlement d'exécution, une date différente pouvant être arrêtée pour les différentes dispositions.

Il s'agit de dispositions concernant le registre des mandataires en marques et la représentation en matière d'opposition.

DESSINS OU MODÈLES

Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (du 25 octobre 1966, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1975)

Article 25

Sous réserve des dispositions de l'article 26, les dessins ou modèles qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont bénéficié dans un des pays de Benelux, sous quelque forme que ce soit, d'une protection suivant la législation nationale, continuent à bénéficier de cette protection dans ce pays.

Article 26

Les dépôts de dessins ou modèles industriels effectués en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont plus d'effet à partir de la date de cette entrée en vigueur si, à l'expiration d'un délai d'une année à compter de cette même date, un dépôt confirmatif n'a pas été effectué au Service belge de la propriété industrielle. Ces dépôts confirmatifs n'entraînent le paiement d'aucune taxe.

Article 27

Lorsque le droit exclusif à un dessin ou modèle, maintenu conformément aux articles 25 et 26, appartient à des titulaires différents dans deux ou trois pays de Benelux, le titulaire de ce droit dans un de ces pays ne peut pas s'opposer à l'importation d'un produit, dans lequel ce dessin ou modèle est incorporé, provenant d'un autre pays du Benelux, ou réclamer réparation pour une telle importation, lorsque ce produit a été fabriqué ou mis en circulation par le titulaire du droit au dessin ou modèle dans cet autre pays ou avec son autorisation et qu'il existe entre les deux titulaires des liens d'ordre économique en ce qui concerne l'exploitation du produit en cause.

Protocole du 28 mars 1995 portant modification de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (entré en vigueur le 1^{er} mai 1999)

Article I

Les modifications visées à cet article sont incorporées aux articles de la Loi Uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.

Article II

L'article 4bis de la Loi Uniforme ne peut être invoqué en ce qui concerne les produits qui ont joui d'une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux avant l'entrée en vigueur du présent Protocole.

L'ancien article 4 bis LBDM est l'article 3.3, alinéa 4, de la CBPI.

Article III

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article IV

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article V

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.

Protocole du 7 août 1996 portant modification de la Loi Uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (entré en vigueur le 1^{er} janvier 2000)

Article I

Les modifications visées à cet article sont incorporées aux articles de la Loi Uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.

Article II

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article III

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article IV

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification ou, si le Protocole prémentionné du 28 mars 1995 n'est pas encore entré en vigueur à cette date, le jour de l'entrée en vigueur du Protocole du 28 mars 1995.

Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (entré en vigueur le 1^{er} décembre 2003)

Article I

Les modifications visées à cet article sont incorporées aux articles de la Loi Uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.

Article II

L'article 4 et l'article 15 tels qu'ils seront libellés après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, ne s'appliqueront pas aux droits qui résultent d'un dépôt d'un dessin ou modèle effectué avant cette date ou du droit dérivant avant cette même date pour le territoire Benelux d'un dépôt international; l'article 4, et l'article 15 tels qu'ils étaient libellés avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, restent applicables aux droits qui résultent de dépôts effectués avant cette date.

L'ancien article 4 est libellé comme suit:

“Le dépôt d'un dessin ou modèle n'est pas attributif du droit exclusif lorsque:

1. le dessin ou modèle n'est pas nouveau, c'est-à-dire lorsque:
 - a) à un moment quelconque de la période de cinquante années qui précède la date de dépôt ou la date de priorité, résultant de la Convention de Paris, un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires, a joui d'une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux;
 - b) un dessin ou modèle, identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires, a fait l'objet d'un dépôt antérieur suivi de la publication prévue à l'article 9, sous 3, de la présente loi ou à l'article 6, sous 3, de l'Arrangement de La Haye;
2. le dessin ou modèle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux;
3. le dépôt ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle.“

L'ancien article 15 est libellé comme suit:

“Tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité du dépôt Benelux ou des droits dérivant pour le territoire Benelux du dépôt international, si le dépôt ne satisfait pas aux exigences des articles 1 et 2 ou n'est pas attributif de droit au dessin ou modèle, en application de l'article 4. Lorsque l'action en nullité est introduite par le ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. L'action introduite par le ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.”

Article III

Lors de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'article 12, sous 2, rétroagit au 28 octobre 2001.

Article IV

L'article 14, sous 1, ne s'applique pas aux actes auxquels s'est livré celui qui les avait commencés avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, si le titulaire du dessin ou modèle ne peut pas s'opposer à ces actes en vertu du texte de l'article 14 tel que celui-ci était libellé avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article V

L'article 14ter, sous 3, ne s'applique pas aux dessins ou aux modèles déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article VI

En exécution de l'article 1er, sous 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV du Traité.

Article VII

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article VIII

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification. L'article I, sous V, entre en vigueur à une date fixée par règlement d'exécution, une date différente pouvant être arrêtée pour les différentes dispositions.

Il s'agit des dispositions concernant le registre des mandataires en dessins ou modèles.

CBPI

Décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 1^{er} décembre 2006 (entrée en vigueur le 1^{er} février 2007)

Article I

Les modifications visées dans cet article sont reprises dans les articles de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).

Article II

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