RÉGLEMENTATION BENELUX EN MATIÈRE DE MARQUES [1]

V Exposé des motifs du Protocole portant modification de la Loi Uniforme Benelux sur les marques du 2 décembre 1992

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

Exposé des motifs Protocole portant modification de la Loi Uniforme Benelux sur les marques du 2 décembre 1992

V-2

I. Considérations générales

1. Introduction

Le présent Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) porte essentiellement sur les cinq matières suivantes:

a) l'adaptation à la première directive du Conseil des Communautés européennes du 21.12.1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE, J.O.C.E. L40);

b) l'adaptation au règlement du Conseil en préparation sur la marque communautaire (voir à cet égard la proposition modifiée de la Commission des Communautés européennes du 31 août 1984, J.O.C.E. C230);

c) l'adaptation au Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Tractatenblad 1990, n° 44; publié en outre dans Propriété industrielle, Revue mensuelle de l'OMPI, Genève, 1989, juillet/août, texte 3007);

d) la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des droits à une marque;

e) le pouvoir du Bureau Benelux des Marques (BBM) de procéder à l'examen quant au fond des marques déposées avant leur enregistrement.

On trouvera ci-après un commentaire d'ordre général sur les cinq matières énumérées.

2. Adaptation à la première directive de la CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques

Les milieux intéressés dans le Benelux ont été consultés régulièrement lors de la préparation de la directive CEE d'harmonisation des législations nationales sur les marques, qui a été traitée en même temps que le projet de règlement sur la marque communautaire. C'est entre autres à ces consultations que l'on doit finalement la reconnaissance au niveau communautaire de quelques éléments importants de la législation Benelux sur les marques, telle l'étendue de la protection de la marque.

En ce qui concerne l'exécution de la directive, les gouvernements ont tiré de précieux enseignements des concertations avec les milieux intéressés et des rapports écrits de leur part.

La directive européenne d'harmonisation des législations nationales sur les marques n'entend pas harmoniser complètement les différentes législations des Etats membres sur les marques, mais se limite aux dispositions susceptibles d'avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, la directive comporte uniquement des dispositions de droit matériel et les Etats membres gardent toute liberté pour fixer des dispositions propres, par exemple pour la procédure d'enregistrement, assortie ou non d'un examen d'office ou d'une procédure d'opposition, ou pour les procédures de nullité ou de déchéance. De plus, la directive poursuit un objet à vrai dire limité dans la mesure où la matière réglée ne l'est pas totalement par voie contraignante, puisqu'elle accorde aux Etats membres des facultés sur quelques points.

Le principe à la base de l'adaptation à la directive a été de ne modifier la loi que dans la mesure nécessaire, c'est-à-dire lorsque le droit Benelux n'est pas compatible avec la directive ou que des doutes peuvent surgir à ce sujet, ce qui a conduit à un nombre limité de modifications de la LBM en raison du caractère relativement récent et moderne de cette loi. Rappelons à cet égard qu'une directive n'oblige pas à une adaptation systématique et littérale de la législation nationale mais se contente de prescrire l'objectif à atteindre par la législation nationale.

Nous nous pencherons ci-après sur les dispositions de la directive qui n'entraînent pas une modification de la LBM parce que la législation sur les marques dans les pays du Benelux est déjà conforme à ces dispositions. Pour les dispositions qui nécessitent en revanche une adaptation de la LBM, nous renvoyons au commentaire des articles.

L'article 2 de la directive, qui porte sur les signes susceptibles de protection, ne donne pas lieu à une adaptation de la LBM. Le texte de cet article correspond quasiment à l'article 1er de la LBM. S'il est vrai que, à la différence de l'article 2 de la directive, l'article 1er de la LBM n'exige pas que les signes doivent être susceptibles d'une représentation graphique, les signes sont cependant tenus en pratique de satisfaire à cette exigence pour bénéficier de la protection comme marque.

L'article 3 de la directive n'a pas non plus entraîné une adaptation de la LBM. Les motifs de refus ou de nullité absolus prévus au paragraphe premier de cet article se retrouvent dans les articles 1 et 4, sous 1 et 2, combinés à l'article 14, sous A, sous 1, de la LBM. Le deuxième paragraphe de l'article 3 de la directive comporte quelques motifs de refus et de nullité facultatifs, c'est-à-dire laissés au choix des Etats membres. L'un d'entre eux, le dépôt de mauvaise foi, figure à l'article 4, sous 6, de la LBM. Les autres motifs de refus ou de nullité facultatifs ne sont pas repris dans la LBM. Les pays du Benelux n'éprouvent au demeurant pas le besoin de les faire figurer dans leur législation sur les marques.

Le troisième paragraphe de l'article 3 concerne la “consécration par l'usage”, la circonstance que la nullité d'une marque ne peut être invoquée pour défaut de caractère distinctif, lorsque, par son usage, la marque a acquis en pratique un caractère distinctif. Il résulte de la jurisprudence que la consécration par l'usage fait déjà partie du droit Benelux des marques et qu'il n'y a donc pas lieu d'introduire le troisième paragraphe comme tel dans la loi.

Les articles 4 à 10 de la directive nécessitent par contre une adaptation de la LBM.

L'article 11 de la directive codifie le principe selon lequel une marque antérieure ne peut être opposée à une marque postérieure en conflit lorsque cette marque antérieure est susceptible de déchéance par le fait du non-usage. L'article 3, second alinéa, de la LBM, en termes différents certes, traduit déjà ce même principe. En vertu de cette disposition, la marque antérieure ne peut être invoquée dans un litige sur le rang des marques que si des droits, maintenus au moment du litige, s'attachent à cette marque. C'est la raison pour laquelle l'article 11 n'a pas entraîné d'adaptation de la LBM.

L'article 13 de la directive contient une disposition analogue à celle de l'article 16, deuxième alinéa, de la LBM, à savoir que si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

Les articles 12, 14 et 15, paragraphe 2, de la directive donnent lieu à une adaptation de la LBM.

3. Dispositions concernant les marques communautaires

La directive d'harmonisation citée sous 1 tient déjà compte du règlement sur la marque communautaire. La directive contient quelques dispositions concernant la relation entre les marques nationales et les marques communautaires. Bien que les discussions au sujet du règlement sur la marque communautaire ne soient pas encore achevées, les gouvernements ont choisi d'introduire d'ores et déjà dans la LBM une disposition concernant la relation entre les marques communautaires et les marques Benelux. Ils mettent ainsi en application les dispositions concernées de la directive et garantissent que l'entrée en vigueur du règlement sur la marque communautaire pourra s'effectuer sans obstacle le moment venu dans les pays du Benelux.

Les dispositions de la directive d'harmonisation qui concernent la marque communautaire sont:

l'article 4, paragraphe 2, sous a), i), relatif à la priorité d'une marque communautaire antérieure par rapport à une marque ressemblante postérieure, enregistrée pour des produits similaires;

l'article 4, paragraphe 2, sous b), relatif à l'ancienneté d'une marque nationale antérieure invoquée pour une marque communautaire;

l'article 4, paragraphe 3, relatif à la priorité d'une marque communautaire antérieure par rapport à une marque ressemblante postérieure, enregistrée pour des produits non similaires;

l'article 14 relatif à la nullité et à la déchéance d'une ancienneté nationale invoquée pour une marque communautaire.

Nous renvoyons pour ces dispositions au commentaire du chapitre VI du présent projet.

Il va de soi que l'entrée en vigueur de ces dispositions dépend de l'entrée en vigueur du règlement.

Pour bien comprendre les dispositions susdites de la directive, nous résumons ci-après les lignes directrices du projet de règlement.

Le projet prévoit un régime uniforme pour les marques valables dans l'ensemble de la Communauté, dénommées marques communautaires. Les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire peuvent être déposées auprès d'un Office communautaire des marques à créer, qui effectue d'office un contrôle formel, suivi d'un examen sur la base des motifs de refus absolus. Ces motifs correspondent aux motifs de refus ou de nullité obligatoirement prescrits par l'article 3 de la directive.

Il est aussi prévu de procéder à la recherche de marques communautaires éventuellement en conflit qui figurent déjà dans le registre.

La demande est ensuite publiée afin de permettre aux titulaires de droits antérieurs de faire opposition à l'enregistrement en invoquant les motifs de refus relatifs qui correspondent quasiment aux motifs de refus ou de nullité relatifs prévus par l'article 4 de la directive. Les décisions prises lors de l'examen d'office ainsi que dans la procédure d'opposition sont susceptibles d'un recours interne formé auprès de l'office en raison de l'institution d'une Chambre de recours, dont les décisions sont ensuite susceptibles d'appel devant la Cour européenne de Justice. Après l'enregistrement de la marque, il est possible d'invoquer devant l'office la nullité ou la déchéance de la marque, un recours interne étant une nouvelle fois ouvert auprès de la Chambre de recours. Les questions de déchéance ou de nullité peuvent toutefois être soumises également aux juridictions nationales déclarées compétentes pour en connaître dans le cadre de procédures en contrefaçon intentées par les titulaires de marques communautaires.

L'adoption définitive du nouveau système de marques de la Communauté est entravée notamment par des difficultés touchant au choix du siège de l'office, au régime linguistique applicable et à des questions de nature financière.

4. Le Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, dénommé ci-après Protocole de Madrid

Bien que cet instrument ne soit pas non plus encore entré en vigueur, il est souhaitable de tenir compte d'ores et déjà dans la LBM de la situation future à propos des enregistrements internationaux. On s'attend à ce que l'entrée en vigueur n'intervienne que dans quelques années.

Le Protocole de Madrid, poursuit un double objectif: il entend, d'une part, lier le système de l'enregistrement international au futur système des marques communautaires en permettant en premier lieu de désigner la Communauté en tant que telle comme territoire pour lequel la protection est demandée et en offrant en second lieu au titulaire d'une marque communautaire la possibilité d'obtenir la protection internationale dans des pays extérieurs à la Communauté. Le but est, d'autre part, en apportant quelques changements au système de l'enregistrement international, de rendre la procédure attrayante pour les pays, surtout ceux de la Communauté, qui n'y ont pas adhéré jusqu'à présent.

Les changements se résument comme suit. Par opposition à l'Arrangement de Madrid, il n'est plus nécessaire de baser la demande internationale sur l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine. En vertu du Protocole de Madrid, une demande internationale peut,

afin d'obtenir rapidement la protection internationale, être basée sur une marque demandée dans le pays d'origine. Cette innovation s'est avérée indispensable pour les marques demandées dans des pays qui connaissent une longue procédure d'enregistrement.

Un changement a été apporté en outre au délai dans lequel les pays pour lesquels la protection est demandée sont tenus de faire connaître les motifs de refus éventuel de la protection. Dans le système de l'Arrangement de Madrid, ce délai est de 12 mois; le Protocole de Madrid accorde un délai de 18 mois qui est suffisant pour l'examen d'office des formalités et des motifs de refus absolus et relatifs. De plus, dans les pays où il existe une procédure d'opposition, les oppositions introduites peuvent encore être notifiées en tant que motifs de refus éventuels, même à l'expiration de ces dix-huit mois.

Une autre innovation est intervenue dans le domaine des taxes. Dans le système actuel, une taxe identique, relativement modeste, est payée par pays pour lequel la protection est demandée et le produit de cette taxe est partagé annuellement, suivant une clé de répartition déterminée, entre les pays désignés. Pour éviter qu'en raison du système international les nouveaux pays adhérents perçoivent sensiblement moins de taxes que par la procédure nationale habituelle, le Protocole de Madrid prévoit que les pays peuvent réclamer pour toute demande de protection une taxe dite individuelle dont le montant est comparable à celui de la taxe nationale.

Une quatrième innovation consiste à permettre la transformation d'un enregistrement international en vertu du Protocole de Madrid en des demandes nationales. Cette disposition peut avoir son intérêt notamment lorsque la demande ou l'enregistrement fait l'objet d'une radiation dans le pays d'origine. L'enregistrement international n'a effectivement plus d'effet lorsque, pendant la période de cinq ans suivant la date de l'enregistrement, la demande ou l'enregistrement fait l'objet d'une radiation dans le pays d'origine. L'ancien titulaire de l'enregistrement peut alors obtenir, avec maintien de la date de la demande internationale, la transformation de l'enregistrement en demandes nationales dans autant de pays que ceux pour lesquels la protection existait.

Nous pouvons faire état enfin de la disposition du Protocole de Madrid en vertu de laquelle celui-ci ne modifie pas, du moins pour de nombreuses années après son entrée en vigueur, la situation en ce qui concerne les pays qui adhèrent au système actuel de l'Arrangement de Madrid avant l'entrée en vigueur du Protocole de Madrid. Par conséquent, les relations entre ces pays sont régies uniquement par l'Arrangement de Madrid tandis que le Protocole de Madrid sera appliqué entre ces pays et les nouveaux pays adhérant au Protocole, de même qu'entre ces derniers pays.

Quelques précisions seront données dans le commentaire de l'article 7 et du nouveau chapitre VII du présent Protocole.

Les dispositions concernées de la LBM n'entreront pas en vigueur avant l'entrée en vigueur du Protocole de Madrid pour les pays du Benelux.

5. La lutte contre la contrefaçon de produits et services protégés par des marques

Au cours de la décennie écoulée s'est fait sentir de plus en plus le besoin de lutter contre la contrefaçon délibérée d'articles de marque. On a constaté que ce phénomène, généralement désigné comme la piraterie de marques, prenait une ampleur croissante. Les premières formes de piraterie de marques se sont manifestées à l'égard d'articles courants comme l'habillement, les montres et les articles de sport. Ce sont surtout les marques renommées et dès lors souvent exclusives qui se sont montrées vulnérables à la contrefaçon. Les frais élevés supportés par le titulaire de la marque pour créer et protéger cette exclusivité entraînent automatiquement une marge bénéficiaire relativement très élevée pour les contrefacteurs qui exploitent en effet à leur profit les efforts consentis par le titulaire de la marque. Le phénomène de la contrefaçon ne se limite pas aux articles de luxe. Il s'agit parfois d'activités potentiellement dangereuses pour la sécurité ou la santé publique. Songeons à l'imitation de pièces détachées d'avions et de voitures, de stimulateurs cardiaques, de liquides de frein, de pesticides et de médicaments.

Les titulaires de marques évaluent à 5% de leur chiffre d'affaires le dommage qu'ils subissent à cause de la contrefaçon des marques. Aussi n'est-il pas difficile de s'imaginer

l'ampleur considérable des sommes drainées par ce trafic à l'échelle mondiale. La contrefaçon de marques ne cesse de s'amplifier et de se structurer, parfois par la mise sur pied d'importants réseaux internationaux. Les titulaires éprouvent de grandes difficultés à sauvegarder adéquatement leurs droits. L'une des lacunes ressenties par l'industrie réside dans l'absence de moyens pour réprimer efficacement par voie judiciaire la contrefaçon. Un problème semblable se pose à l'égard des produits protégés par des droits à un dessin ou modèle.

Ces considérations ont incité le gouvernement du Royaume des Pays-Bas à introduire dans sa législation nationale des dispositions visant à lutter contre la contrefaçon de produits protégés par des droits à une marque ou à un dessin ou modèle. Pour le projet de loi en la matière, nous renvoyons aux documents parlementaires de la Tweede Kamer, 1989/90 21 641, nºs 1 et suivants. Les dispositions de ce projet de loi sont inspirées du rapport d'un groupe de travail administratif institué aux Pays-Bas, qui avait pour mission d'étudier le problème de la contrefaçon de produits protégés par des droits de propriété industrielle et de faire des propositions en vue des mesures à prendre par les pouvoirs publics pour y remédier. Le rapport de ce groupe de travail, intitulé “Piraterij van produkten beschermd door rechten van industriële eigendom”, a été publié en octobre 1985 par la Staatsuitgeverij à La Haye. Après des concertations approfondies entre leurs administrations et après consultation des intéressés, les gouvernements des trois pays du Benelux ont décidé de reprendre dans la LBM les mesures légales proposées par ledit groupe de travail pour lutter contre la contrefaçon de produits protégés par des droits de marques.

La concertation a eu pour conséquence que la rédaction des dispositions contenues dans le Protocole s'écarte sur quelques points des textes proposés par le groupe de travail précité.

Le présent Protocole comporte des dispositions qui élargissent l'arsenal des moyens juridiques permettant aux titulaires de combattre et d'éviter la contrefaçon. Ces dispositions figurent dans les articles 13 et 13 bis de la LBM. Le titulaire est habilité, en premier lieu, à intenter, outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, une action en cession du bénéfice réalisé illicitement. Le titulaire obtient, en deuxième lieu, le droit de revendiquer la propriété des biens contrefaisants ou des biens ayant servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Ce droit s'exerce aussi à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de la contrefaçon. Ce droit permet en outre au titulaire de pratiquer une saisie directe pour éviter que le contrefacteur ne mette les biens ou sommes incriminés hors d'atteinte de l'ayant droit. Les actions précitées ne seront pas accueillies s'il n'est pas constaté que l'atteinte a été portée de mauvaise foi. On évite ainsi que ces actions soient aussi intentées dans des cas d'atteinte non intentionnelle qui peuvent se présenter entre concurrents dans la vie des affaires. Le titulaire obtient en troisième lieu le droit de demander qu'il soit ordonné au contrefacteur de fournir des informations sur la provenance des biens contrefaisants. Le titulaire est ainsi en mesure de remonter à la source de la chaîne de production et de distribution. Cette disposition est utile étant donné que la lutte contre la contrefaçon sera d'autant plus efficace que l'on pourra agir à la source.

Mentionnons enfin que les dispositions précitées ne font pas obstacle à la lutte contre la contrefaçon par d'autres voies. Songeons ainsi aux mesures de rétention des produits contrefaits à la frontière et à la répression pénale de la contrefaçon intentionnelle. Ces moyens découlent du droit national de chacun des pays du Benelux ou de la réglementation de la Communauté économique européenne.

6. Le pouvoir du Bureau Benelux des Marques de soumettre d'office les marques déposées à un examen quant au fond

Au début des années quatre-vingt, l'Association Benelux des conseils en marques et modèles (BMM), appelée de nos jours l'Association Benelux pour le droit des marques et modèles, a fait des propositions de modification de la LBM qui visaient entre autres à instaurer un examen quant au fond des dépôts par le BBM sur la base des motifs de refus dits absolus et à instaurer une procédure d'opposition auprès du BBM pour permettre aux titulaires de marques enregistrées de s'opposer à l'enregistrement de dépôts postérieurs éventuellement en conflit avec des droits existants. Comme ces propositions paraissaient de prime abord recueillir l'appui du secteur privé dans le Benelux, les gouvernements des pays du

Benelux élaborèrent des textes légaux qui s'en inspiraient et qui furent soumis aux milieux intéressés à la fin des années quatre-vingt. Il apparut néanmoins à cette occasion que l'instauration notamment d'une procédure d'opposition suscitait une si grande divergence de vues parmi les représentants concernés du secteur privé et des conseils en marques que le présent Protocole ne comporte pas de dispositions relatives à cette procédure qui avait été conçue essentiellement dans l'intérêt du secteur privé. Pour les raisons exposées ci-après, il prévoit en revanche des dispositions en vue de l'examen quant au fond des dépôts, à effectuer d'office par le BBM.

L'un des principaux objectifs poursuivis par la LBM était d'offrir un système par lequel il ne pourrait y avoir d'autres droits de marque que ceux dont l'existence est attestée dans le registre tenu par le Bureau Benelux des Marques. Sous ce rapport, la loi est un succès et elle donne satisfaction aux milieux intéressés.

Il est toutefois apparu que le système retenu ne répond pas à l'objectif fixé - fournir des informations sur des droits éventuellement existants - dans la mesure où le registre des marques contient des signes dépourvus de caractère distinctif, des signes déposés pour des produits ou services pour lesquels l'usage de la marque serait manifestement susceptible d'induire le public en erreur ou des signes qui, pour d'autres raisons, ne peuvent et ne sauraient constituer une marque.

Les déposants de ces marques inaptes ou illicites à un égard quelconque ne sont manifestement pas au courant des déficiences de leurs dépôts. Le BBM les informe des déficiences formelles dont la régularisation éventuelle ultérieure conduit à l'enregistrement de la marque, ce dont un certificat leur est adressé. Dans un tel cas, il peut arriver que le déposant, qui ignore en effet les manquements éventuels quant au fond, suppose à tort qu'il possède un droit valable qu'il juge opposable au tiers. Si le déposant agit de la sorte, le tiers attaqué peut être à son tour induit en erreur. Il en va de même si le tiers se fie aux marques enregistrées dans le registre des marques. Le contrôle du Bureau permet de remédier aisément à de telles situations indésirables qui se présentent notamment dans les petites et moyennes entreprises qui ne se font pas conseiller - ou insuffisamment - par des spécialistes du droit des marques. Ce problème est moins fréquent dans les grandes entreprises qui ou bien disposent elles-mêmes d'experts en marques ou bien ont coutume de se faire assister par des spécialistes qualifiés.

Un autre inconvénient de l'absence d'un quelconque contrôle quant au fond par le Bureau est le fait que même les marques absolument inadmissibles sont impliquées dans les recherches d'antériorités volontaires ou obligatoires effectuées par le Bureau. A ce moment, il arrive, surtout lorsque le destinataire du rapport de recherche n'est pas expert en la matière ou ne se fait pas conseiller par un spécialiste que le demandeur estime à tort que ces marques dénuées de valeur qui apparaissent dans le rapport de recherche font naître des droits revendiqués légitimement dont il doit donc tenir compte.

D'autre part, il y a lieu de remarquer que les dépôts sont soumis à un examen quant au fond pour des motifs absolus dans tous les autres Etats membres de la CEE, exception faite de l'Italie, tandis qu'à l'extérieur de celle-ci, par exemple en Suède, en Norvège, en Suisse et en Autriche, ce contrôle est aussi considéré comme une tâche des pouvoirs publics. Le projet de règlement sur la marque communautaire prévoit lui aussi l'examen d'office et la faculté de refuser l'enregistrement. De plus, l'introduction d'un examen d'office susceptible d'un recours centralisé permettra de mieux cerner les critères de validité et de licéité.

L'introduction de cette procédure présente encore l'avantage de permettre un allégement de la procédure internationale d'enregistrement en vertu de l'arrangement de Madrid. Une étude effectuée par le BBM a révélé que dans un nombre appréciable de cas des marques internationales fondées sur des enregistrements Benelux sont refusées à l'étranger à cause du défaut de caractère distinctif ou à cause de leur caractère trompeur. A cet égard, l'examen préalable sur ces fondements par le BBM peut, le cas échéant, épargner au déposant des frais considérables et éviter des déceptions.

Les considérations qui précèdent font apparaître la nécessité d'accroître la fiabilité du registre et de favoriser la sécurité juridique pour les déposants et les tiers. Le Protocole prévoit à cette fin d'accorder au BBM le pouvoir de contrôler la conformité des dépôts

aussi bien Benelux qu'internationaux aux exigences absolues citées et d'inviter, en cas de résultat négatif, le demandeur à lever les objections constatées, sinon de refuser l'enregistrement, les déposants ayant alors la possibilité de faire appel du refus éventuel devant les juridictions civiles.

Il est indéniable que l'examen en question ne favorisera que jusqu'à un certain point la fiabilité du registre. Dans la mesure où les intéressés n'intentent pas d'action, le registre continuera à contenir des marques éventuellement en conflit et aussi des marques à considérer comme déchues par défaut d'usage. Il incombe plutôt aux intéressés dans la vie économique de signaler de telles imperfections dans le registre. L'intérêt général commande toutefois d'introduire l'examen pour des motifs de nullité absolus par le BBM.

Selon les prévisions, l'examen quant au fond n'entraînera pas une augmentation structurelle des frais à supporter par les déposants. D'une part, la nouvelle tâche du BBM n'apportera guère de surcharge en raison d'une réorganisation adéquate de l'administration, tandis que, d'autre part, l'expérience étrangère enseigne qu'à mesure que se développera la pratique et que se dessineront les contours des normes appliquées par le BBM, le nombre de régularisations et de refus atteindra un niveau très bas.

Eu égard aux observations déjà faites par les milieux intéressés, la politique de contrôle du BBM, qui doit encore être arrêtée dans des directives, devra être une politique de circonspection et de retenue, tenant compte de tous les intérêts de la vie économique et visant uniquement à faire régulariser ou à refuser les dépôts manifestement inadmissibles. Il va sans dire que l'examen restera dans les limites tracées par la jurisprudence établie dans le Benelux, spécialement celle de la Cour de Justice Benelux.

II. Commentaire des articles

Article I

A. En vertu de l'article 6, paragraphe 1 de la directive, le titulaire de la marque n'a 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. Cette limitation du droit du titulaire de la marque est reprise à l'article 13 LBM (voir le commentaire du paragraphe L) et conduit à l'abrogation du 2ème alinéa de l'article 2 de la LBM où la limitation en ce qui concerne l'usage de noms patronymiques est formulée de façon quelque peu différente.

B. A l'article 3, alinéa 1er, LBM, la désignation de l'Arrangement de Madrid a été adaptée à la nouvelle dénomination applicable.

L'article 4, paragraphe 1, sous a et b, de la directive énonce plus en détail ce qui est dès à présent prévu à l'article 3, alinéa 2, sous a, de la loi. Le nouveau libellé de l'article 3, alinéa 2, sous a et b, est inspiré de l'article 4, paragraphe 1, de la directive. Un libellé analogue a été introduit à l'article 13, alinéa 1er, sous a et b, de la loi. Pour la signification de cette modification, il convient de se reporter au commentaire de la modification de l'article 13 (voyez sous L).

L'actuel article 3, alinéa 2, dispose également que le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits à des marques collectives ressemblantes déposées pour des produits quelconques. Cette disposition correspond à l'article 26, alinéa 2, en vertu duquel le titulaire d'une marque collective peut s'opposer à tout emploi qui serait fait d'un signe ressemblant pour des produits quelconques. Les deux dispositions ont été motivées à l'époque par la fonction spécifique de garantie que remplit la marque collective. Quant aux marques individuelles, elles ne peuvent être opposées, en vertu de l'actuel article 3, alinéa 2, sous a, qu'à des marques ressemblantes pour des produits similaires.

L'article 5 de la directive impose toutefois de faire disparaître l'étendue élargie de la protection que l'article 26, alinéa 2, prévoit pour la marque collective. La directive ne fait pas de distinction entre les marques individuelles et collectives du point de vue de l'étendue de

la protection. Pour cette raison, l'actuel point b. de l'article 3, alinéa 2, est abrogé et le point a. est élargi aux marques collectives.

L'article 4, paragraphe 3, de la directive oblige les Etats membres du Benelux à tenir compte de l'existence des marques communautaires (voir le commentaire du paragraphe V) qui prennent rang avant des marques Benelux ressemblantes, enregistrées pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux de la marque communautaire antérieure. Une marque communautaire antérieure qui jouit d'une renommée dans la Communauté peut être opposée dans ce cas à une marque nationale postérieure si l'usage de la marque postérieure sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'il leur porte préjudice. L'article 4, paragraphe 4, sous a, de la directive offre aux Etats membres la faculté de reprendre une disposition correspondante pour les marques nationales renommées. Il a été fait usage de cette faculté dans le nouveau point “c” de l'article 3, alinéa 2. L'argument déterminant à cet égard a été qu'il n'est pas souhaitable d'accorder désormais aux marques communautaires renommées une meilleure protection contre les marques ressemblantes postérieures qu'aux marques Benelux renommées.

V-9

On fait observer à toutes fins utiles que la notion de marque renommée ne peut être confondue avec la notion de marques notoirement connues dans le sens de l'article 6bis du traité de Paris sur la protection de la propriété industrielle.

C. La partie générale du présent commentaire mentionne déjà que le Protocole comporte des dispositions concernant l'examen quant au fond des marques par le Bureau Benelux des Marques (voir le paragraphe F), les déposants ayant la possibilité d'interjeter appel des décisions du BBM sur ce point devant les juridictions civiles. Une décision irrévocable de refus total ou partiel d'enregistrer le dépôt s'assimile à une nullité totale ou partielle du dépôt et fait donc obstacle à l'acquisition du droit à la marque. C'est pourquoi il faut compléter l'article 4 par un renvoi aux deux dispositions relatives à l'examen d'office, à savoir les articles 6bis et 6ter qui, tout comme l'article 14, indiquent les limites dans lesquelles aucun droit à la marque n'est acquis.

En raison de la modification de l'article 3, alinéa 2, qui assimile la marque collective à la marque individuelle pour l'appréciation du rang, il est souhaitable d'adapter aussi le paragraphe 3 de l'article 4 LBM. Le nouveau texte du paragraphe 3 ne protège encore les titulaires de marques collectives au cours des trois années suivant l'extinction de leurs droits que contre des marques ressemblantes pour des produits ou services similaires. Cette modification met en application le motif de nullité facultatif complémentaire prévu à l'article 4, paragraphe 4, sous d, de la directive.

Une troisième modification de l'article 4 découle de l'article 4, paragraphe 4, sous f), de la directive qui autorise les Etats membres à prévoir pour les marques individuelles déchues que celles-ci peuvent encore être opposées dans un délai de deux ans après leur déchéance à une marque ressemblante postérieure enregistrée pour des produits ou services similaires.

Enfin, la modification de l'article 5 impose de rédiger différemment le renvoi à cet article que l'on trouve à l'article 4 sous 4.

D. En raison de l'article 12 de la directive, l'article 5 fait une distinction entre, d'une part, les motifs de déchéance qui produisent leurs effets de plein droit (alinéa 1er) et, d'autre part, les motifs de déchéance qui, compte tenu de l'article 14 sous C, (voir le paragraphe N), peuvent être appliqués par les tribunaux (alinéa 2). Le renvoi dans le deuxième alinéa à l'article 14 sous C, analogue au début de l'article 4, est notamment significatif parce que l'invocation de l'extinction d'un droit de marque par défaut d'usage n'est plus possible dans tous les cas (voir à ce sujet le commentaire du paragraphe N).

De plus, les alinéas 2 et 3 de l'article 5 ont été complétés par les dispositions de la directive. L'alinéa 2, sous a, prévoit, en vertu des articles 10, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la directive, un délai généralement applicable de cinq années pour le non-usage, prenant cours à la date de l'enregistrement ou à une date ultérieure, à l'expiration duquel la déchéance de la marque non utilisée peut être prononcée. A l'instar de l'article 10 de la

directive, l'alinéa 3 donne une énumération des actes considérés comme constituant un usage de la marque pour l'application du deuxième alinéa, sous a, à savoir:

a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation;

c) l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque.

V-10

L'alinéa 2, sous a, qui correspond à l'actuel alinéa 3 de l'article 5, ne comporte plus de disposition concernant la répartition du fardeau de la preuve en cas de non-usage de la marque lorsque le non-usage litigieux est intervenu à une époque précédant l'assignation de plus de six années. Cette disposition est à présent superflue.

L'alinéa 2, sous b, correspond quasiment à l'actuel alinéa 4 et a été complété pour la clarté (voir l'article 12, paragraphe 2, sous a, de la directive) par la disposition suivant laquelle la marque peut aussi devenir la dénomination usuelle d'un produit par le fait de l'inactivité du titulaire de la marque. L'alinéa 2, sous c, ajoute enfin un nouveau motif de déchéance prescrit par l'article 12, paragraphe 2, sous b, de la directive: “dans la mesure où la marque, par suite de l'usage qui en est fait pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits”.

E. Les modifications à l'article 6 proviennent de l'introduction de l'examen d'office des dépôts par le BBM, du souhait de préciser et de simplifier la procédure d'enregistrement et du souhait d'inscrire dans la loi proprement dite la recherche d'antériorités qui est actuellement prescrite dans le règlement d'exécution.

Le paragraphe A, alinéa 1er, concerne le contrôle formel qu'exerce le BBM 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. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions dites minimales, le 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 supprimés, les documents produits ne seront pas considérés comme un dépôt.

Le paragraphe A, 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 le Bureau ou le service national concerné à satisfaire aux conditions dans un délai déterminé. Le dépôt non régularisé n'a plus d'effet en vertu du paragraphe A, alinéa 3.

L'alinéa 4 du paragraphe A dispose que les administrations nationales qui reçoivent des dépôts les transmettent au BBM après avoir constaté qu'ils satisfont aux conditions fixées.

Enfin, on peut faire observer à propos du paragraphe A qu'il ne prévoit plus l'établissement d'un acte de dépôt contrairement à l'actuel article 6 sous A. Cet acte est apparu superflu dans la pratique du BBM et des administrations nationales.

Le paragraphe B actuel de l'article 6 prévoit la possibilité d'introduire dans la procédure l'examen d'antériorités par le BBM moyennant des dispositions d'exécution. Cet examen est rendu obligatoire par le règlement depuis 1976. Comme les principales étapes de la procédure d'enregistrement doivent être réglées dans la loi et que seule la mise en oeuvre de cette procédure doit être réservée au règlement, il est actuellement indiqué de consacrer dans la loi elle-même le principe de l'examen sans délégation au règlement d'exécution. La pratique n'en subira aucun changement.

Par rapport au régime actuel, une modification jugée souhaitable par les praticiens a été apportée au système en prévoyant au paragraphe B, sous a, qu'est suffisant pour la recevabilité du dépôt non seulement un examen déjà effectué mais aussi une demande d'examen introduite au Bureau dans les trois mois précédant le dépôt.

Le paragraphe C remplace le paragraphe C actuel qui doit disparaître en raison de l'examen quant au fond des dépôts par le BBM. L'examen d'office implique en effet que le dépôt sera soumis quant au fond à un examen dont les conclusions pourront être opposées au déposant.

Le nouveau paragraphe C reproduit des éléments de l'actuel article 6, sous B, deuxième alinéa, et de l'article 8, premier alinéa.

Contrairement à l'actuel article 6, sous B, on ne se réfère plus à l'acte de dépôt et aux aspects corrélatifs à celui-ci. On s'est contenté de disposer que le dépôt Benelux est enregistré après la déclaration confirmative faisant suite à l'examen d'antériorités et qu'un certificat d'enregistrement est remis au déposant, et ce dans le respect du nouvel article 6bis en vertu duquel le BBM peut refuser l'enregistrement du dépôt.

Enfin, le paragraphe D correspond au paragraphe D actuel, étant entendu qu'il n'est plus fait référence à l'acte de dépôt.

F. Les articles 6bis et 6ter concernent l'examen quant au fond des dépôts par le BBM.

L'alinéa 1er de l'article 6bis indique les motifs sur la base desquels le BBM procédera à l'examen. Les motifs à la base de l'examen sont tirés de l'article 14, sous A. Le BBM peut refuser l'enregistrement d'un dépôt lorsque la marque déposée est dépourvue de tout caractère distinctif ou qu'elle est purement descriptive (alinéa 1er, sous a) ou bien lorsqu'elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou que l'usage de cette marque est susceptible de tromper le public (alinéa 1er sous b).

Conformément à l'actuel article 16, le deuxième alinéa de l'article 6bis dispose que le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité, mais il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque est déposée.

En vertu du troisième alinéa, le BBM, lorsqu'il estime se trouver en présence d'un de ces motifs de nullité absolus, notifie son refus motivé au déposant qui a la faculté d'y répondre.

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 conformément au quatrième alinéa.

Le cinquième alinéa prévoit que la décision définitive du Bureau de ne pas enregistrer le dépôt équivaut à la nullité du dépôt. La nullité n'a effet qu'à partir du moment où la décision du BBM est devenue irrévocable. Tel est le cas lorsque le déposant a laissé s'écouler le délai de recours sans en faire usage ou lorsque les Cours ont rejeté la demande visée à l'article 6ter.

Le nouvel article 6ter prévoit une procédure par requête auprès des trois juridictions d'appel dans le Benelux qui y sont désignées pour permettre au juge de censurer les décisions du BBM refusant l'enregistrement d'une marque. 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.

G. L'article 7 établit que le terme “dépôts internationaux” dans la LBM 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. On fait ainsi entrer les enregistrements internationaux effectués en vertu du Protocole de Madrid dans le champ d'application de la LBM.

L'article 49 (voir le paragraphe W) implique que toutes les autres dispositions de la LBM relatives aux dépôts internationaux s'appliquent aux dépôts internationaux effectués en vertu dudit Protocole.

L'actuel article 7 crée la base légale pour la perception par le BBM des taxes nationales visées à l'article 8 (1) de l'Arrangement de Madrid. L'article 7 est complété dans le présent Protocole par une base analogue pour la perception d'une taxe nationale en vertu de l'article 8 (1) du Protocole de Madrid précité. Il crée en même temps la base légale permettant

au BBM de percevoir les taxes individuelles visées à l'article 8 (7) (a) du Protocole de Madrid. Cette modification implique que cette taxe individuelle peut être considérée comme une taxe “perçue en application de la loi uniforme” au sens de la Convention Benelux en matière de marques.

H. Dans sa nouvelle conception, l'article 8 est limité à la procédure d'enregistrement dans le Benelux de marques internationales qui sont traitées en vertu de l'Arrangement de Madrid et, suivant l'article 49, en vertu du Protocole relatif à celui-ci. La procédure d'enregistrement relative aux dépôts Benelux est en effet réglée actuellement, pour l'essentiel, aux articles 6, 6bis et 6ter.

Le premier alinéa de l'article 8 reproduit, en des termes quelque peu différents, l'énoncé de l'actuel article 8, alinéa 1er, concernant les dépôts internationaux, à savoir que le BBM enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée.

Le premier alinéa prévoit en outre de soumettre les dépôts internationaux à un examen quant au fond, analogue à l'examen des dépôts Benelux, en déclarant applicable l'article 6bis, premier et deuxième alinéas.

Le deuxième alinéa indique, à l'instar du troisième alinéa de l'article 6bis, la procédure à suivre lorsque le BBM considère que des motifs de refus absolus s'opposent à l'enregistrement.

Conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole y relatif, les objections constatées par le BBM 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 suivant des modalités fixées par règlement d'exécution. Si les objections ne sont pas levées par le déposant, celui-ci est informé - du fait que l'article 6bis, quatrième alinéa, est déclaré applicable - de la décision définitive du BBM de refuser la protection et de ne pas procéder à l'enregistrement, laquelle décision mentionne aussi les voies de recours ouvertes.

Le troisième alinéa prévoit que le refus de protection en matière de dépôts internationaux peut donner lieu à la procédure par requête déjà citée, l'attribution de compétence étant 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 du BBM, soit des conclusions des procédures par requête.

Les deuxième et troisième alinéas de l'actuel article 8 concernant la date légale de l'enregistrement et la mention éventuelle de la date et du fondement de la priorité sont devenues superflus et sont donc abrogés. Il résulte forcément du système de la LBM et de l'Arrangement de Madrid que le dépôt auquel une date a été attribuée est générateur du droit à la marque. Il va de soi par ailleurs que l'enregistrement mentionne, outre d'autres indications, la date et le fondement d'une priorité revendiquée.

I. Comme l'examen d'antériorités des dépôts Benelux et des dépôts internationaux est prévu dans la loi proprement dite, les mots “le cas échéant” figurant à l'article 9, deuxième alinéa, sont devenus sans objet et sont dès lors supprimés.

J. L'article 10 subit quelques modifications d'ordre pratique. Le système de renouvellement de l'enregistrement qui est souvent jugé trop sévère a été quelque peu assoupli au quatrième alinéa. Est maintenue la règle actuelle suivant laquelle les renouvellements doivent être requis et les taxes de renouvellement habituelles payées dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'enregistrement. Le présent Protocole permet néanmoins de demander encore le renouvellement dans les six mois suivant l'expiration de l'enregistre-

ment, 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 cinquième alinéa et la première phrase du sixième alinéa prévoient une procédure simplifiée pour le BBM en matière d'expédition des rappels pour les renouvellements. Le BBM ne doit envoyer ces rappels qu'à une seule adresse, à savoir celle du titulaire de la marque lorsqu'aucune adresse de mandataire ou adresse postale n'a été indiquée; à l'une de ces dernières adresses lorsque celles-ci ont été indiquées.

K. A la suite d'objections présentées par les intéressés, la loi ne comporte plus à l'article 11, paragraphe A, sous 1, la sanction de nullité, jugée trop sévère en général, pour les licences qui ne sont pas constatées par écrit. Les parties doivent respecter pleinement les contrats de licence même verbaux qui existent dans la pratique.

Le paragraphe B de l'article 11 a été adapté à l'article 8.2 de la directive dont la portée en droit des marques à l'égard des actes illicites, sortant des limites de la licence, est plus large que l'actuel paragraphe B.

Le droit actuel ne permet une action judiciaire contre les infractions aux dispositions de la licence qu'en ce qui concerne la limitation de la durée de la licence ou la limitation à une partie des produits pour lesquels la marque a été déposée. En vertu de la directive, il faut y ajouter les infractions aux limitations en ce qui concerne la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits mis dans le commerce par le licencié. Par rapport au texte de la directive, le Protocole apporte la nuance que dans le dernier cas cité, il ne s'agit pas seulement des produits 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.

Suite à la demande des milieux intéressés, le paragraphe C a été rendu plus conforme à d'autres règles en matière de droits de gage et de saisie qui existent dans le domaine de la propriété industrielle (voir aussi l'article 15, paragraphe A). On prévoit maintenant que les droits de gage et les saisies, qui ont été enregistrées dans le registre des marques, auront effet à l'égard d'autrui de la manière prévue pour la cession, la transmission ou la licence.

Le libellé de l'article 11, sous D, a été adapté à la modification de l'article 13 aux termes duquel le titulaire de la marque a le droit de réclamer, outre la réparation du dommage subi à la suite d'une atteinte portée à sa marque ou au lieu de celle-ci, la cession du bénéfice réalisé illicitement. La seconde phrase de ce paragraphe permet au licencié d'intenter les actions précitées de façon autonome à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin. Le texte actuel de l'article 11, sous D, autorisait seulement le licencié à poursuivre la réparation du dommage subi en agissant conjointement avec le titulaire.

L. L'article 5 de la directive concerne l'étendue de la protection de la marque et entraîne à quelques endroits une modification de l'article 13 de la LBM.

Le paragraphe premier de l'article 5, sous a et b, de la directive habilite le titulaire de la marque à interdire l'usage de sa marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires. En vertu du paragraphe premier de l'article 5, il est requis pour constater l'infraction, à l'exception des cas où il y a usage de la marque elle-même et pour des produits identiques, que l'usage comporte, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre la marque déposée et le signe utilisé. Le procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle la directive a été adoptée, dans lequel le Conseil et la Commission constatent que le “risque d'association” est une notion développée par la jurisprudence Benelux, permet entre autres de dire que l'interprétation de la notion de ressemblance par la Cour de Justice Benelux (affaire A 82/5, “Union”, “Julien Verschuere”, Jurisprudence Cour de Justice Benelux 1983) constitue une norme admise en droit communautaire de sorte que le texte de l'actuel article 13, paragraphe A, sous 1, pourrait être maintenu. Comme le texte de la directive fait référence à la notion d'association, nous jugeons souhaitable d'inscrire dès lors cette notion développée en droit Benelux dans le texte même de la loi. Ceci permet en outre d'écarter toute imprécision sur l'étendue de la protection. En premier lieu, conformément au texte de la directive, une distinction a été faite à l'article 13.A.1, sous a et b, entre

le cas de l'usage d'une marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée (sous a) et celui de l'usage d'un signe ressemblant à la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires (sous b).

De plus, conformément au texte de la directive et à l'arrêt Union susvisé, la disposition sous b indique que, pour qu'il y ait contrefaçon, la ressemblance doit être de nature à susciter dans l'esprit du public un risque d'association entre la marque et le signe. Il est à noter que la notion de “risque de confusion” figurant dans la directive n'a pas été retenue parce que le droit Benelux, à l'opposé du libellé de la directive, donne traditionnellement une signification plus restreinte à cette notion. Reproduire littéralement le texte de la directive sur ce point pourrait dès lors donner lieu à des équivoques indésirables dans le Benelux concernant l'étendue de la protection d'une marque. Sur le fond, la disposition proposée est fidèle à la directive. Il n'est en effet pas concevable qu'un signe soit confondu avec une marque protégée sans faire naître une association entre ce signe et la marque.

Le paragraphe 2 facultatif de l'article 5 de la directive correspond en substance à l'actuel article 13, paragraphe A, sous 2, de la LBM dans la mesure où il porte sur l'usage de signes pour des produits non-similaires.

La directive impose toutefois que le titulaire de la marque ne puisse invoquer la protection à l'encontre de signes ressemblants pour des produits non-similaires que lorsque sa marque jouit d'une renommée dans le Benelux, élément qui fait défaut dans le texte actuel de l'article 13, paragraphe A, sous 2.

D'autre part, il est souhaitable de définir la notion actuelle de dommage à l'article 13, paragraphe A, sous 2, conformément à la directive, comme étant le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou de leur porter préjudice. Ces formes de dommage, qui correspondent en grande partie à l'interprétation donnée à la notion de dommage dans la jurisprudence Benelux (voir à ce sujet l'arrêt de la Cour de Justice Benelux Claeryn/Klarein, affaire A 74/1, Jurisprudence Cour de Justice Benelux 1975-1979), ont été reprises à l'article 13, paragraphe A, alinéa 1er, sous c.

En ce qui concerne le restant de l'actuel article 13, paragraphe A, sous 2, à savoir la protection contre l'usage des signes autrement que pour distinguer des produits, l'économie de l'article a été précisée en insérant une disposition distincte dans l'article 13, paragraphe A, alinéa 1er, à savoir sous la lettre d, pour définir plus précisément le dommage, tout comme pour l'article 13, paragraphe A, alinéa 1er, sous c. Cette disposition est conforme à l'article 5, paragraphe 5, de la directive qui n'affecte pas les dispositions du droit national relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Le paragraphe 3 de l'article 5 de la directive donne quelques exemples d'usages auxquels le titulaire de la marque peut notamment s'opposer. Pour exclure tout doute sur le caractère préjudiciable de ces agissements, les exemples a à d sont regroupés dans un nouvel alinéa 2 de l'article 13, paragraphe A.

En raison de la nouvelle numérotation, le deuxième alinéa actuel de l'article 13, paragraphe A, est devenu le troisième alinéa.

Le quatrième alinéa 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'infraction. 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'infraction.

Il s'agit ici d'une action qui va au-delà de ce qui est admis en règle générale dans les procédures civiles. 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 du cinquième alinéa, 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 11, sous D. 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.

V-15

Le sixième alinéa de l'article 13 de la LBM est emprunté au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive relatif à la limitation des effets de la marque. La limitation sous a concernant l'usage par un tiers de son nom et de son adresse est déjà mentionnée dans le commentaire de la modification de l'article 2 de la LBM. Notons à ce propos que suivant le procès-verbal de la réunion du Conseil évoquée plus haut, les mots “de son nom” visent uniquement le nom de personnes physiques. La lettre b porte que le droit à la marque ne permet pas non plus d'interdire l'usage par des tiers d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la destination et d'autres indications descriptives. Enfin, la disposition sous c autorise les tiers à employer la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Le septième alinéa de l'article 13 de la LBM reproduit le paragraphe 2 de l'article 6 de la directive. Il 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 huitième alinéa de l'article 13 fait suite à l'article 7, paragraphe 1, de la directive. A la différence du troisième alinéa actuel, il 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. De même a été repris, en s'écartant du troisième alinéa actuel, le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive prévoyant 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, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

M. Le nouvel article 13bis contient quelques moyens d'action judiciaire qui permettront au titulaire de s'opposer plus efficacement aux atteintes portées à son droit. Comme nous l'avons exposé dans la partie générale du présent commentaire, ces dispositions ont pour objet d'aider le titulaire à lutter contre les atteintes intentionnelles portées à son droit.

Le premier alinéa donne au titulaire de la marque la faculté de revendiquer la propriété des biens qui ont porté atteinte à son droit ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Cette faculté lui permet d'éviter que les biens contrefaisants soient mis dans le commerce, notamment en raison de la faculté, liée au droit de réquisition, de pratiquer une saisie sur les biens contrefaisants (article 13bis, deuxième alinéa). Le premier alinéa est limité aux biens meubles contrefaisants. Pour les biens immeubles, le risque de les voir mis en circulation en dépit d'une infraction constatée est négligeable.

Le titulaire peut aussi requérir 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. Les biens d'équipement ne font l'objet d'aucune limitation aux biens meubles. Pour ces objets, la distinction en fonction de leur nature meuble ou immeuble est sans intérêt parce que dans les deux éventualités existe le risque de voir leur utilisation se poursuivre pour la fabrication de biens contrefaisants. L'alinéa premier permet en outre de revendiquer les sommes présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit de marque. Cette possibilité, combinée à nouveau avec celle de pratiquer une saisie, s'impose pour éviter que les sommes acquises illicitement soient mises hors d'atteinte du titulaire de la marque. Il est à prévoir que pour l'appréciation d'une demande fondée sur l'article 13, sous A, troisième et quatrième alinéas, le tribunal tiendra compte des sommes déjà obtenues par le titulaire sur le fondement de la présente disposition.

Le tribunal rejettera une demande telle que visée à l'alinéa premier si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi. Dans cette hypothèse, il n'y a aucune nécessité de faire droit à la revendication extrême permise à l'alinéa premier. On doit bien admettre que s'il est constaté qu'il porte atteinte au droit d'autrui, l'auteur de cette atteinte qui est de bonne foi cessera spontanément de la commettre.

Du fait que le droit des saisies n'est pas unifié dans le Benelux, les gouvernements ont renoncé à introduire une disposition à ce sujet dans la LBM. 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 d'exécution.

Le troisième alinéa offre au tribunal la possibilité d'attacher à l'injonction de délivrance en vertu de l'alinéa premier la condition du paiement d'une indemnité déterminée par le demandeur. Cette 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.

Le quatrième alinéa donne au licencié le droit d'intenter une action telle que visée à l'alinéa premier pourvu qu'il y ait un intérêt et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque.

Le cinquième alinéa vise 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 lui fournisse toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens 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.

N. Comme nous l'avons signalé dans le commentaire du paragraphe B, il convient de supprimer la position particulière des marques collectives dans l'appréciation du rang visée à l'article 3, alinéa 2 de la LBM. Pour cette raison, il convient d'abroger la disposition sous b de l'alinéa 1er de l'article 14, sous A, et de remplacer les mots “une marque individuelle ressemblante” par “une marque ressemblante” à l'article 14, paragraphe B, sous 1.

Tout comme l'article 14, sous C, de la LBM, l'article 12 de la directive 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 12 de la directive 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 à l'article 12 de la directive 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 de l'article 12 de la directive qui permet au titulaire de rétablir rétroactivement son droit a été reprise au paragraphe C, sous 1, de l'article 14.

La directive 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, alors que cette ampliation a été retenue dans le projet de règlement sur la marque communautaire. 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 le paragraphe C, sous 2, dispose 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.

O. Le paragraphe premier de l'article 9 de la directive 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.

L'alinéa premier de l'article 14bis a repris cette forme de forclusion par tolérance. Il a également été fait usage de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la directive, 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 13, paragraphe A, alinéa 1er, sous c. Bien que la directive ne l'indique pas expressément, il va sans dire que la forclusion par tolérance doit aussi intervenir lorsqu'est toléré l'usage d'une marque communautaire qui est enregistrée pour des produits ou services non similaires. Pour éviter tout malentendu, rappelons que l'exception prévue à la fin de l'alinéa 1er pour le cas où la marque postérieure a été déposée de mauvaise foi, n'a pas pour effet de créer à l'article 14bis une base permettant d'attaquer les dépôts de mauvaise foi. Il convient à cette fin d'invoquer l'article 14, paragraphe B, sous 2. L'article 14bis vise uniquement les actions que le titulaire d'une marque antérieure peut intenter contre le titulaire d'une marque postérieure en vertu de l'article 14, paragraphe B, sous 1.

V-17

Le deuxième alinéa de l'article 14bis reprend la teneur du troisième paragraphe de l'article 9 de la directive 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 a été adoptée, le Conseil et la Commission estiment que les dispositions de l'article 9, (1) et (2), de la directive 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.

P. Comme l'indique le commentaire du paragraphe K, il est souhaitable de revoir la situation concernant les droits de gage et les saisies. A la suite de la modification de l'article 15, sous A, en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie, la radiation de l'enregistrement de la marque ne peut être requise que par le titulaire de l'enregistrement et par le détenteur du gage ou le saisissant agissant conjointement.

Q. L'article 15, paragraphe 2, de la directive laisse aux Etats membres la faculté de prévoir que les indications de provenance géographique peuvent être protégées comme marques collectives. Cette protection ne peut toutefois, selon la directive, 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.

Comme le projet de règlement sur la marque communautaire prévoit cette forme de protection, il est souhaitable de faire usage de cette faculté en complétant l'article 19 conformément à ce qui précède. 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.

R. Comme l'examen quant au fond des dépôts s'étendra aux marques collectives en vertu des articles 6bis et 8, le renvoi que fait l'article 24 à l'article 6 a été complété par un renvoi à ces deux articles.

S. Par souci de simplification, l'article 25 dispose que la notification obligatoire de modifications au règlement d'usage et de contrôle concernant les marques collectives ne pourra plus être adressée qu'au seul BBM, à l'exclusion des administrations nationales.

T. Comme l'indique le commentaire du paragraphe B, la directive ne fait pas de distinction entre les marques individuelles et collectives quant à l'étendue de la protection de la

marque. C'est pourquoi les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 ont été supprimés. Le titulaire d'une marque collective pourra invoquer uniquement les dispositions de l'article 13.

U. En raison de l'adjonction des nouveaux chapitres VI et VII à la LBM, une référence à ces chapitres a été ajoutée pour plus de sûreté à l'article 39 de sorte que les dispositions concernant la relation entre, d'une part, la marque communautaire et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid et, d'autre part, la LBM sont réputées se rapporter également aux marques de services.

V. Les articles 44, 45 et 46 du nouveau chapitre VI ajouté à la LBM concernent l'exécution des dispositions de la directive qui se rapportent directement à la marque communautaire.

L'article 4, paragraphe 2, (a) (i) de la directive 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, 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 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 44 qui déclare l'article 3, alinéa 2, et l'article 14, paragraphe B, sous 1, applicables aux marques communautaires.

Le projet de 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 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 45 donne suite à cette obligation en déclarant les articles 3, second alinéa, et 14, paragraphe B, alinéa 1er, applicables à cette situation.

L'article 14 de la directive 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 46 couvre cette éventualité.

L'article 47 dispose que le BBM inscrit dans le registre Benelux les marques communautaires enregistrées, conformément à la pratique suivie actuellement à l'égard des enregistrements internationaux.

A l'instar de l'actuel article 38, l'article 48 dispose que le règlement sur la marque communautaire prévaut lui aussi sur la LBM.

W. Hormis ce qui est prévu à l'article 7, l'article 49 du nouveau chapitre VII garantit que les dépôts effectués en vertu du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid tombent sous l'application de la LBM.

III. Dispositions transitoires

Article II

L'article 3, alinéa 2, ayant subi une modification quant au fond, il est indispensable de prévoir que l'ancien texte du second alinéa continuera à être appliqué aux dépôts effectués avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. L'introduction d'un nouveau régime d'appréciation du rang ne peut en effet porter atteinte aux droits éventuels qui résultent du régime actuel.

Article III

Il est également nécessaire que le texte actuel de l'article 4, sous 3 et 4, continue à s'appliquer aux dépôts effectués avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. La nouvelle rédaction de ces dispositions ne saurait porter atteinte aux droits éventuels qui résultent de ces motifs de nullité.

Article IV

Comme le délai de non-usage prévu à l'article 5 a été modifié en ce sens que le délai actuel de trois années après le dépôt a été remplacé par le délai général de cinq années après l'enregistrement, il est nécessaire de préserver les droits éventuels fondés sur l'actuel article 5 en ce qui concerne les dépôts effectués trois ans au moins avant l'entrée en vigueur du Protocole. Les dépôts effectués dans les trois années précédant l'entrée en vigueur du Protocole sont soumis au délai de cinq années après l'enregistrement, qui est jugé plus approprié.

Article V

Comme le paragraphe N permet de rétablir un droit en principe éteint par un commencement ou une reprise d'usage, il est nécessaire de prévoir, dans l'intérêt de la sécurité juridique, que les titulaires d'un dépôt tel que visé à l'article IV ne pourront se prévaloir d'un usage antérieur à l'entrée en vigueur du Protocole. Il en résulte qu'ils pourront se prévaloir d'un usage postérieur à cette date.

Article VI

Afin d'éviter tout malentendu, l'article VI confirme expressément que la Cour de Justice Benelux est compétente pour interpréter la loi uniforme telle que modifiée par le Protocole.

IV. Dispositions finales

Les articles VII et VIII n'appellent aucun commentaire.