

**PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE
LA CONVENTION BENELUX
EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
(MARQUES ET DESSINS OU MODELES),
EN CE QUI CONCERNE L'OPPOSITION ET L'INSTAURATION
D'UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE
DE NULLITE OU DE DECHEANCE DES MARQUES**

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

VU l'article 1.7, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),

VU le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 21 mai 2014,

ANIMES du désir de modifier la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) sur quelques points,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée comme suit:

- A. A l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a), les mots «conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b » sont remplacés par les mots «conformément à l'article 2.3».
- B. L'article 2.16, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
- «2. La procédure d'opposition est suspendue:
- a. lorsque la marque antérieure:
 - i. n'a pas encore été enregistrée;
 - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;
 - iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance;
 - b. lorsque la marque contestée:
 - i. est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus;
 - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance;
 - c. sur demande conjointe des parties;
 - d. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.»
- C. L'intitulé de l'article 2.27 est remplacé par ce qui suit: «Invocation de l'extinction du droit devant les tribunaux».
- D. L'intitulé de l'article 2.28 est remplacé par ce qui suit: «Invocation de la nullité devant les tribunaux».
- E. Au titre II, un nouveau chapitre *6bis* est inséré, libellé comme suit:

«Chapitre *6bis* Procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office

Article 2.30bis Introduction de la demande

1. Une demande en nullité ou en déchéance de l'enregistrement d'une marque peut être présentée auprès de l'Office:
 - a. par tout intéressé:
 - i. sur la base des motifs visés à l'article 2.28, alinéa 1^{er}, sous a, b, c, d et e. Lorsque la demande est basée sur les motifs visés sous b, c et d, l'Office peut décider que la marque a acquis après l'enregistrement un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.

- ii. sur la base des motifs visés à l'article 2.26, alinéa 2, dans les limites fixées à l'article 2.27, alinéa 2.
- b. par le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure contre une marque qui:
 - i. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, dans les limites fixées aux articles 2.27, alinéa 4, et 2.29, ou
 - ii. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris, dans les limites fixées à l'article 2.28, alinéa 3, sous b.
- 2. La demande basée sur l'alinéa 1^{er}, sous b, peut également être présentée par le licencié, s'il y est autorisé par le titulaire. Elle peut être fondée sur une ou plusieurs marques.
- 3. La demande en nullité ou en déchéance n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues.

Article 2.30ter Déroulement de la procédure

- 1. L'Office traite la demande en nullité ou en déchéance dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.
- 2. La procédure est suspendue:
 - a. lorsque la demande est basée sur l'article 2.30*bis*, alinéa 1^{er}, sous b, et que la marque antérieure:
 - i. n'a pas encore été enregistrée;
 - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;
 - iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance;
 - b. lorsque la marque contestée:
 - i. n'a pas encore été enregistrée;
 - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;
 - iii. est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance;
 - c. sur demande conjointe des parties;
 - d. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.

3. La procédure est clôturée:
- a. lorsque le défendeur ne réagit pas à la demande introduite. Dans ce cas, il est censé avoir renoncé à ses droits sur l'enregistrement et ce dernier est radié;
 - b. lorsque la demande est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que l'enregistrement faisant l'objet de la demande est devenu sans effet;
 - c. lorsque la demande est basée sur l'article 2.30*bis*, alinéa 1^{er}, sous b, et que:
 - i. le demandeur a perdu qualité pour agir, ou que
 - ii. la marque antérieure n'est plus valable, ou que
 - iii. le demandeur n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint suite à l'absence, sans juste motif, d'un usage normal de la marque au sens de la présente convention ou, le cas échéant, du Règlement sur la marque communautaire.

Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.

4. Après avoir terminé l'examen de la demande en nullité ou en déchéance, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque la demande est reconnue justifiée, l'Office radie l'enregistrement en tout ou en partie. Dans le cas contraire, la demande est rejetée. L'Office informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15*bis*. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. L'Office n'est pas partie à un recours contre sa décision.
5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de la demande. La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.

Article 2.30*quater* Demande en nullité ou en déchéance
de dépôts internationaux

1. Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée auprès de l'Office contre un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.30*bis* et 2.30*ter* sont applicables.
2. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la demande introduite, tout en mentionnant les dispositions des articles 2.30*bis* et 2.30*ter*, ainsi que les dispositions y relatives du règlement d'exécution.»

- F. L'article 4.5, alinéa 1^{er}, est remplacé par ce qui suit: «Sans préjudice des dispositions des articles 2.14 et 2.30*bis*, les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente convention.»

Article II

En exécution 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 dudit Traité.

Article III

1. Le Gouvernement du Royaume de Belgique est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une copie certifiée conforme à chaque Haute Partie Contractante.
2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Hautes Parties Contractantes.
3. Les Hautes Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.
4. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 21 mai 2014.
6. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

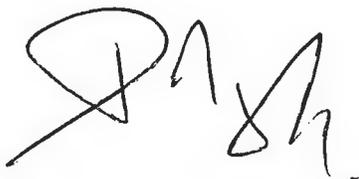
Article IV

L'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, tel que libellé avant l'entrée en vigueur du présent Protocole reste applicable aux oppositions introduites avant cette entrée en vigueur.

EN FAIT DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 16 décembre 2014, en un exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

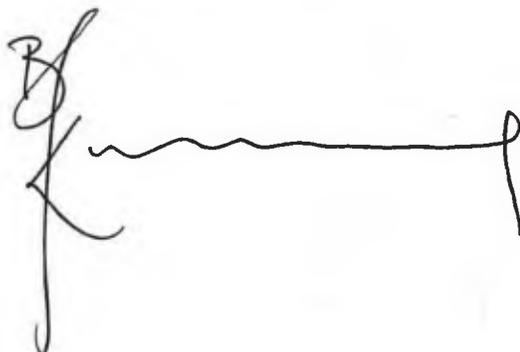
POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE:



POUR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:



POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS:





COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL
MET HET ORIGINEEL EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT

Bruxelles,
Brussel,

- 6 JAN. 2015

P.O. Le Chef du Service des Traités du
Service public fédéral, Affaires étrangères de Belgique
Het Hoofd van de Dienst Buitenlandse Zaken van de
Federale Overheidsdienst, Buitenlandse Zaken van België

MPASINAS SORIA - Attache