

PROJET DE LOI

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

Article unique.- Est approuvé le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 21 mai 2014 .

Exposé des motifs

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

Suite au Protocole modifiant le traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, signé à Luxembourg le 15 octobre 2012¹, qui a ouvert la possibilité d'attribuer à la Cour de Justice Benelux de nouvelles compétences, le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle signé le 21 mai 2014 prévoit que la Cour de Justice Benelux sera désormais l'unique juridiction compétente en matière de recours contre les décisions de l'Office Benelux de la propriété Intellectuelle dans le cadre de la procédure d'enregistrement des marques.

Cette modification concerne particulièrement le recours contre le refus d'enregistrement d'une marque à la suite de l'examen pour motifs absolus, portant notamment sur le caractère distinctif de la marque déposée.

Exposé des motifs commun des gouvernements de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg :

Généralités :

¹ Approuvé par la loi du 29 mars 2013 (dossier parlementaire No 6505)

Le protocole portant modification du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, établi par la Décision M(2011)9 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 8 décembre 2011, confère à cette Cour une compétence juridictionnelle dans les domaines spécifiques. Les Gouvernements ont jugé souhaitable de faire usage de cette possibilité dans la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) et de prévoir que la Cour de Justice de Benelux sera désormais l'unique juridiction compétente pour les recours contre les décisions de l'office Benelux de la Propriété Intellectuelle (« Office »), l'organe exécutif de l'Organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle (« Organisation »).

Cette centralisation des recours, qui sont actuellement du ressort de différentes juridictions dans les pays du Benelux, vise en particulier à favoriser une jurisprudence uniforme. L'utilisateur qui veut former un recours contre une décision de l'office, comme par exemple un refus pour motifs absolus ou une décision en matière d'opposition, saisit donc désormais une seule instance centrale. En outre, des économies d'ordre procédural et un gain de temps peuvent être réalisés.

Toutes les modifications dans le présent protocole se rapportent à la désignation de la Cour de Justice Benelux comme juridiction compétente. Quelques dispositions de nature administrative sont légèrement adaptées ou supprimées, parce qu'elles visent des questions déjà réglées dans le traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux (« Traité CJB ») et doivent donc être adaptées dans la CBPI ou parce qu'elles sont devenues superflues. La plupart des modifications sont, à ce point, évidentes qu'un commentaire assez succinct des articles suffit.

Commentaire des articles :

A. Article 1.15bis

Le nouvel article 1.15bis poursuit un double objectif. En premier lieu, la Cour de Justice Benelux est désignée de manière uniforme dans une disposition centrale comme la juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions de l'Office. Les dispositions spécifiques existantes (article 2.12 pour le recours contre un refus pour motifs absolus et l'article 2.17 pour le recours contre une décision d'opposition) sont devenues ainsi superflues et sont dès lors abrogées. En second lieu, l'article clarifie la situation pour les cas qui ne faisaient l'objet précédemment d'aucune disposition explicite en matière de recours. La Cour de Justice Benelux est désignée en effet comme étant la juridiction compétente pour connaître de tous les recours contre toutes les décisions finales prises par l'Office en application des titres II, III et IV de la CBPI.

Il est à noter que le recours est uniquement possible contre une décision finale de l'Office, autrement dit contre une décision qui ne peut plus donner lieu à une réclamation auprès de l'Office et qui clôture une procédure. Un recours distinct ne peut donc pas être introduit contre les décisions intermédiaires. L'Office mentionnera bien entendu la possibilité d'introduire un recours et le délai imparti à cette fin dans sa décision finale. Notons encore que le recours ne peut être formé que par les parties à la procédure devant l'Office, à l'exclusion de tiers qui estiment être lésés dans leurs intérêts par une décision de l'Office. Un tiers qui estime par exemple qu'un motif de refus absolu est applicable à une marque d'autrui

ne peut donc pas introduire un recours contre la décision de l'Office d'enregistrer la marque. Dans ce cas, il va de soi cependant qu'il peut saisir le juge national compétent (articles 4.5 et 4.6 CBPI) pour demander la radiation de l'enregistrement.

La faculté pour l'Organisation de se faire représenter par un membre du personnel désigné à cette fin (alinéa 2) dans les procédures devant la Cour de Justice Benelux était prévue auparavant à l'article 2.12 abrogé par le présent protocole.

B. Article 2.8

Les modifications à l'alinéa 2 découlent (1) de l'abrogation des articles 2.12 et 2.17 et (2) de l'insertion d'un article 1.15bis qui détermine déjà en termes généraux l'objet des recours. L'annulation ou la révision d'une décision de radiation d'un enregistrement a évidemment pour effet le maintien de cet enregistrement. La modification visée sous (2) n'envisage donc aucune différence matérielle.

C. Article 2.10

Les modifications à l'alinéa 3 découlent (1) de l'abrogation des articles 2.12 et 2.17 et (2) de l'insertion d'un article 1.15bis qui détermine déjà en termes généraux l'objet des recours. L'annulation ou la révision d'une décision de radiation d'un enregistrement a évidemment pour effet le maintien de cet enregistrement. La modification visée sous (2) n'envisage donc aucune différence matérielle.

D. Article 2.11

La modification à l'alinéa 4 découle de l'abrogation de l'article 2.12 et de l'insertion d'un article 1.15bis. La modification à l'alinéa 5 est purement rédactionnelle et découle de la terminologie utilisée dans le Traité CJB.

E. Article 2.12

Ainsi qu'il est mentionné sous le point A, cet article est abrogé car il est devenu superflu en raison de l'insertion du nouvel article 1.15bis.

F. Article 2.13

L'abrogation de l'alinéa 3 découle de l'abrogation de l'article 2.12. L'alinéa 4 est également abrogé : cette disposition est devenue superflue parce que ce point est déjà réglé dans les dispositions administratives relatives aux marques internationales (Arrangement et Protocole de Madrid).

G. Article 2.16

La modification de la formulation de la dernière phrase de l'alinéa 4 est purement rédactionnelle et découle de la terminologie utilisée dans le Traité CJB. De plus, un renvoi au nouvel article 1.15bis est ajouté. Enfin, il est mentionné que l'Office n'est pas partie à un recours contre une décision d'opposition. Le commentaire de cette disposition le mentionnait déjà *expressis verbis* et la Cour de Justice Benelux l'a confirmé ultérieurement. Les Gouvernements jugent néanmoins souhaitable de le mentionner explicitement dans la disposition pour dissiper tout malentendu.

H. Article 2.17

Ainsi qu'il est mentionné sous le point A, cet article est abrogé car il est devenu superflu en raison de l'insertion du nouvel article 1.15bis.

I. Article 2.18

La modification à l'alinéa 2 découle de l'abrogation de l'article 2.17. L'alinéa 3 est abrogé : cette disposition est devenue superflue parce que ce point est déjà réglé dans les dispositions administratives relatives aux marques internationales (Arrangement et Protocole de Madrid).

J. Article 3.13

Cette disposition porte sur les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Les Gouvernements jugent souhaitable de donner compétence dans ces cas également non plus aux instances nationales, mais à la Cour de Justice Benelux. La disposition prévoit en outre de faire disparaître l'intervention du ministère public et de conférer désormais à l'Office la compétence – tout comme celle qu'il détient depuis 1996 pour les dépôts de marques – de refuser un dessin ou modèle pour ces motifs. Le ministère public conserve au demeurant la possibilité d'invoquer la nullité à un stade ultérieur, s'il est d'avis qu'un dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et a donc été enregistré à tort (article 3.23, alinéa 1er, CBPI). Depuis qu'existe le droit Benelux des modèles (1975), il n'est d'ailleurs jamais arrivé qu'un juge prononce la nullité d'un dépôt en raison de sa contrariété avec l'ordre public ou les bonnes mœurs, de sorte qu'il ne faut pas s'attendre à un accroissement significatif du travail de l'Office ou de la Cour de Justice Benelux.

Fiche financière

L'avant-projet portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles, le 21 mai 2014, n'a pas d'impact direct sur le budget de l'Etat.