

Nous Henri,
Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

A R R E T O N S

Article unique. Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des Députés le projet de loi portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Palais de Luxembourg, le 10 avril 2018
(s.) Henri

Le Ministre des Affaires
étrangères et européennes,
(s.) Jean Asselborn

Pour expédition conforme transmise à
Monsieur le Président de la Chambre des Députés

Luxembourg, le 13 avril 2018


Jean ASSELBORN

Ministre des Affaires étrangères et européennes

Projet de loi
portant approbation du Protocole portant modification de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou
modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive (UE)
2015/2436, fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017

I.	Texte du projet de loi	p. 2
II.	Exposé des motifs	p. 3
III.	Fiche d'évaluation d'impact	p. 8
IV.	Fiche financière	p. 12
V.	Protocole	p. 13
VI.	Directive (UE) 2015/2436	p. 50

I. Texte du projet de loi

PROJET DE LOI

portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017

Article unique.

Est approuvé le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

II. Exposé des motifs

Le présent Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après : la CBPI) a pour objet d'adapter la CBPI à la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques¹ (ci-après : la directive). La directive concerne tant les aspects matériels que procéduraux et a pour objectif de moderniser et de simplifier les systèmes d'enregistrement, vu la demande croissante, chez les parties intéressées, de systèmes d'enregistrement des marques plus rapides, de meilleure qualité et davantage harmonisés, qui soient également plus cohérents et plus conviviaux, publiquement accessibles et dotés des dernières technologies, au bénéfice de la croissance et de la compétitivité des entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises². En outre, la directive vise à renforcer l'harmonisation du droit des marques au sein de l'Union européenne ainsi qu'à rendre les systèmes des marques nationaux (dans ce cas : Benelux) plus cohérents avec ce qui est à présent le règlement (UE) 2017/1001³ (ci-après : le règlement sur la marque de l'UE) tout en veillant à la complémentarité entre le système des marques de l'Union européenne et les systèmes des marques nationaux⁴. La directive doit être transposée au plus tard le 14 janvier 2019.

Les Hautes Parties Contractantes considèrent qu'il convient non seulement de reprendre aussi littéralement que possible les dispositions de la directive (ce que l'on appelle l'approche maximale), mais aussi de faire davantage coïncider la structure de la CBPI avec celle de la directive et du règlement sur la marque de l'UE. Un exemple évident en la matière est que les motifs absolus et relatifs de refus ou de nullité sont regroupés dans deux nouvelles dispositions (articles 2.2bis et 2.2ter CBPI) de telle sorte que l'on puisse toujours s'y référer dans un souci de concision pour les procédures pour lesquelles ces motifs entrent en jeu. En outre, la formulation est adaptée et uniformisée au travers de toute la CBPI pour qu'elle corresponde le plus possible à la terminologie de la directive ; ainsi, le terme « dépôt » apparaissant dans de nombreuses dispositions est remplacé par « demande ». La CBPI gagne ainsi en lisibilité, sa structure est plus logique et, par ailleurs, elle est plus compréhensible pour les utilisateurs tant des marques Benelux que des marques de l'Union européenne.

¹ JO L 336 du 23.12.2015, p. 1.

² Considérants 6-8 de la directive.

³ Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié) (JO L 154 du 16.06.2017, p. 1).

⁴ Considérant 5 de la directive.

Le protocole contient presque exclusivement des dispositions dont la mise en œuvre est obligatoire en vertu de la directive. Les points les plus saillants sont :

- L'exigence de représentation graphique est remplacée par une exigence plus moderne et plus flexible qui permet d'élargir les possibilités de représentation des marques d'un type moins conventionnel (comme les marques sonores).
- Il est ajouté aux motifs spécifiques d'exclusion des marques tridimensionnelles qu'ils peuvent aussi valoir pour d'autres caractéristiques des produits.
- Les dispositions sur la coexistence de marques avec des appellations d'origine protégées et des indications géographiques sont élargies et des dispositions spécifiques sont introduites à propos des indications traditionnelles pour le vin, des spécialités traditionnelles garanties et des dénominations de variétés végétales.
- Des dispositions sont prévues pour permettre au titulaire d'une marque d'agir contre un agent ou un représentant qui demande ou utilise la marque sans son autorisation.
- Les droits du titulaire de la marque sont renforcés sur différents points. Ainsi, il est prévu qu'il puisse agir, le cas échéant, contre l'usage d'une marque comme nom commercial ou dénomination sociale ou partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale, contre l'usage d'une marque dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE⁵, et les possibilités d'agir contre les marchandises de contrefaçon en transit sont renforcées. De même, les possibilités d'agir contre les actes préparatoires sont renforcées et une disposition est prévue pour ancrer le droit du titulaire d'une marque à empêcher la transformation en terme générique en réclamant des éditeurs de dictionnaires la mention qu'il s'agit d'une marque enregistrée.
- Face au renforcement des droits conférés par la marque, les limitations et les moyens de défenses sont étendus. Ainsi, il est prévu que l'on ne peut pas agir contre l'usage de signes ou d'indications non-distinctifs et la disposition concernant l'usage de la marque par référence est durcie. Il est encore prévu que le défendeur peut non seulement demander que la partie demanderesse qui invoque une marque antérieure démontre l'usage confirmatif de celle-ci dans la période précédant

⁵ Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

l'introduction de la demande, mais aussi dans la période précédant la demande de la marque postérieure.

- Des dispositions sont reprises sur les marques en tant qu'objets de propriété et les possibilités pour les titulaires de licences exclusives d'agir contre une atteinte sont renforcées.
- Enfin, quelques dispositions sont retenues pour faire en sorte que les principales règles de procédure des différents systèmes de marques dans l'UE soient alignées dans le but de rendre l'enregistrement des marques et sa gestion plus aisés⁶. Ainsi, les conditions à remplir par la classification des produits et services sont codifiées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne⁷. L'instance chargée de l'enregistrement – c'est l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) pour le Benelux – est tenue de proposer des procédures efficaces et rapides permettant aux intéressés de s'opposer à l'enregistrement d'une marque (procédure d'opposition) ou d'invoquer la nullité ou la déchéance d'une marque enregistrée (procédure en nullité ou déchéance). A l'OBPI, il existe depuis 2004⁸ une procédure d'opposition et une procédure en nullité ou déchéance est instaurée par le Protocole du 16 décembre 2014⁹. Ces deux procédures sont quelque peu adaptées par le présent Protocole en ce sens que la directive impose une extension des motifs qui peuvent être invoqués dans ce cadre.

La directive contient aussi quelques dispositions optionnelles. Les Hautes Parties Contractantes ont généralement estimé qu'il n'était pas souhaitable de les reprendre dans la CBPI.

Les marques de certification constituent une exception à ce principe (nouveau chapitre 8bis CBPI). L'introduction d'un régime pour ces marques n'est pas obligatoire en vertu de l'article 28 de la directive, mais les Hautes Parties Contractantes estiment qu'elles n'ont en réalité pas d'autre choix que de le prévoir. La définition actuelle des marques collectives au sein de la CBPI (article 2.34) est en effet très large et comprend tant les marques collectives définies par la directive que les marques de certification. L'absence de mise en œuvre limiterait dès lors les possibilités de protection. La mise en œuvre de ce régime se rapproche autant que possible du régime analogue aux articles 83 à 92 du règlement sur la marque de l'UE.

⁶ Considérant 9 de la directive.

⁷ CJUE, affaire C-307/10, 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys / Registrar of Trade Marks (ECLI: EU:C:2012 :361).

⁸ Protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques (entrée en vigueur le 01.01.2004).

⁹ Protocole du 16 décembre 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques ; ce Protocole n'est pas encore entré en vigueur au moment de la rédaction du présent Protocole.

Une disposition transitoire est prévue pour les enregistrements actuels des marques collectives, qui relèveront, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, soit du régime des marques collectives soit du régime des marques de certification. Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer à ces marques jusqu'à ce que leur titulaire ait spécifié lequel des deux régimes s'applique à sa marque, au plus tard au moment du renouvellement et au plus tôt trois mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole. La responsabilité relative à l'exactitude de ce choix incombe au titulaire de la marque ; l'OBPI n'exercera aucun contrôle à cet égard.

De plus, les Hautes Parties Contractantes estiment qu'il est souhaitable d'intégrer à la CBPI une disposition relative au droit applicable aux marques, aux dessins ou aux modèles en tant qu'objets de propriété, et ce, dans le prolongement de l'article 23 de la directive qui prévoit l'établissement de droits réels sur les marques et qui est repris dans le nouvel article 2.32bis de la CBPI. En l'absence d'une telle disposition, le droit applicable ne serait en effet pas clairement déterminé puisque les marques et dessins ou modèles Benelux appartiennent à la sphère juridique de (trois) pays différents. Ceci est à présent déterminé de façon univoque dans le nouvel article 4.8bis tant pour les marques que pour les dessins ou modèles. Cette disposition s'inspire largement de l'article 19 du règlement sur la marque de l'UE et de l'article 27 du règlement sur les modèles communautaires¹⁰, étant entendu que les Hautes Parties Contractantes n'ont pas opté, à la différence de ce que prévoient ces règlements, pour « la date considérée » comme moment de référence (soit le moment où le droit réel est établi), mais pour « la date de la demande d'enregistrement ». Ceci permet d'éviter que le droit applicable à un enregistrement déterminé change au fil du temps et permet donc d'améliorer la sécurité juridique. Des arguments en ce sens peuvent être trouvés au sein du règlement Rome II¹¹ qui attache beaucoup d'importance à la prévisibilité et à la sécurité juridique. En outre, ceci s'inscrit dans la lignée de la législation sur le droit des brevets¹².

Finalement, les Hautes Parties Contractantes estiment qu'il est pertinent d'apporter une modification qui n'est pas liée à la directive. Il était prévu aux articles 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI (motif de clôture concernant la procédure en opposition) et 2.30ter, alinéa 3, sous a (nouveau sous b), CBPI (motif de clôture concernant la procédure en nullité ou en déchéance) que si le défendeur ne réagit pas, il est censé avoir renoncé à ses droits. Il est apparu de la pratique, en particulier de la part du pouvoir judiciaire, que cette formulation pouvait susciter des doutes quant à savoir si la décision de clôture de la procédure était

¹⁰ Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 05.01.2002, p. 1).

¹¹ Le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (JO L 199 du 31.07.2007, p. 40).

¹² Article 7 du règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1).

susceptible de recours, ce qui est bien le cas (Cour de Justice Benelux, affaire A 2008/1, 26 juin 2009). Afin d'écartier tout doute possible, la formulation de ces dispositions est adaptée. Cette adaptation ne vise pas un changement matériel.

Les modifications proposées ont fait l'objet d'une concertation approfondie avec les milieux intéressés au sein du Benelux.

Etant donné que le présent Protocole ne comporte pas exclusivement des modifications nécessaires pour garantir la conformité de la CBPI avec la directive, le Comité de Ministres Benelux s'est borné, conformément à l'article 1.7, alinéa 2, CBPI, à établir le texte du présent Protocole et à le soumettre aux Hautes Parties Contractantes aux fins d'assentiment et d'approbation. Conformément à l'article IV, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, mais pas avant l'entrée en vigueur des deux Protocoles antérieurs portant modification de la CBPI¹³. Rappelons que la directive doit être transposée au plus tard le 14 janvier 2019.

¹³ Le Protocole du 21 mai 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) et le Protocole du 16 décembre 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques ; ces deux Protocoles ne sont pas encore entrés en vigueur au moment de la rédaction du présent Protocole.

III. Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives et réglementaires

Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017

Ministère initiateur: Ministère de l'Économie (Office de la propriété intellectuelle)

Auteur: Claude Sahl

Tél. : 247 - 84119

Courriel: claud.sahl@eco.etat.lu

Objectif(s) du projet: Transposition dans le droit Benelux de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère des Affaires étrangères et européennes

Date: 1^{er} mars 2018

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Non: ¹⁴
Si oui, laquelle/lesquelles: **Conseil Benelux de la Propriété Intellectuelle** (organe consultatif regroupant des représentants des milieux intéressés des trois pays)
Remarques/Observations: Avis du Conseil Benelux de juin 2016 portant sur la transposition de la directive marques :
https://www.boip.int/uploads/inline/Advies_TM_Package%2Bdef%2BFR.pdf
2. Destinataires du projet:
- Entreprises/Professions libérales: Oui: Non:
 - Citoyens: Oui: Non:
 - Administrations: Oui: Non:
3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: Non: N.a.: ¹⁵
(c.à.d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?)
Remarques/Observations:.....

¹⁴ Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer

¹⁵ N.a.: non applicable

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Non:
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: Non:
Remarques/Observations: *L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle publiera un texte coordonné sur leur site internet www.boip.int*

5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non:
Remarques/Observations :

6. Le projet contient-il une charge administrative¹⁶ pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: Non:

Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif¹⁷ par destinataire)

7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: Non: N.a.:
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Non: N.a.:
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?

8. Le projet prévoit-il:

- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? Oui: Non: N.a.:
- des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: Non: N.a.:
- le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui: Non: N.a.:

¹⁶ Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

¹⁷ Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...).

9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.:
Si oui, laquelle:

10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: N.a.:
Si non, pourquoi?

11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Non:
b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Non:

Remarques/Observations:

12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.:

Remarques/Observations: *Les procédures se déroulent en général en ligne respectivement par courrier postal*

13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: Non:

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: Non: N.a.:
Si oui, lequel?
Remarques/Observations:

Egalité des chances

15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non:
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non:
Si oui, expliquez de quelle manière:

- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non:
Si oui, expliquez pourquoi: **Le présent projet de loi n'a aucune incidence sur l'égalité des chances.**

- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non:
Si oui, expliquez de quelle manière:

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Non: N.a.:
Si oui, expliquez de quelle manière:

Directive « services »

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation¹⁸ ? Oui: Non: N.a.:

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers¹⁹ ? Oui: Non: N.a.:

¹⁸ Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11)

¹⁹ Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)

IV. Fiche financière

(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État)

Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État.

V. PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION BENELUX EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE (MARQUES ET DESSINS OU MODELES), EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE (UE) 2015/2436

**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),

Animés du désir d'apporter un nombre de modifications à la convention susmentionnée, notamment pour en assurer la conformité avec la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques,

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 1.1, les mots « Règlement sur la marque communautaire: le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire » sont remplacés par les mots « Règlement sur la marque de l'Union européenne: le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié) » et les deux dispositions suivantes sont ajoutées après le sixième tiret :

« - Marque de l'Union européenne : une marque de l'Union européenne, telle que visée dans le Règlement sur la marque de l'Union européenne;
- Législation de l'Union: la législation de l'Union européenne; »

B. A l'article 1.2, alinéa 2, sous a, le mot « économique » est supprimé.

C. Aux articles 1.7, alinéa 1^{er}, et 1.9, alinéa 1^{er}, les mots « de la Communauté » sont remplacés par les mots « de l'Union ».

D. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

E. L'intitulé du chapitre 1 du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 1. Validité d'une marque ».

F. L'article 2.1 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.1 Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:

- a. distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et
- b. être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire. »

G. L'article 2.2 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.2 Acquisition du droit

Sans préjudice du droit de priorité prévu par la Convention de Paris ou du droit de priorité résultant de l'Accord ADPIC, le droit exclusif à la marque en vertu de la présente convention s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont la demande a été effectuée en territoire Benelux (marque Benelux) ou résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international (marque internationale) dont la protection s'étend au territoire Benelux. »

H. Après l'article 2.2, sont insérés trois nouveaux articles, libellés comme suit :

« Article 2.2bis Motifs absolus de refus ou de nullité

1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

- a. les signes qui ne peuvent constituer une marque;

- b. les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

- c. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

- d. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
- e. les signes constitués exclusivement:
 - i. par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit;
 - ii. par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;
 - iii. par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit;

- f. les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs d'un des pays du Benelux;

- g. les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

- h. les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris;

- i. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit interne d'un des pays du Benelux, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie ou ayant effet dans un pays du Benelux, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;

- j. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins;

- k. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;

1. les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit interne d'un des pays du Benelux, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie ou ayant effet dans un pays du Benelux, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.

2. Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi.

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application de l'alinéa 1^{er}, sous b, c ou d, si, avant la date de la demande d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si, avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

Article 2.2ter Motifs relatifs de refus ou de nullité

1. Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

a. lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins de l'alinéa 1^{er}, on entend par "marques antérieures":

a. les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la date de dépôt de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i. les marques Benelux et les marques internationales dont la protection s'étend au territoire Benelux;

- ii. les marques de l'Union européenne, en ce compris les marques internationales dont la protection s'étend à l'Union européenne;
 - b. les marques de l'Union européenne qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement sur la marque de l'Union européenne, d'une marque visée sous a, point i, même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;
 - c. les demandes de marques visées sous a et b, sous réserve de leur enregistrement;
 - d. les marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque, sont "notoirement connues" dans le territoire Benelux au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.
3. Par ailleurs, une marque faisant l'objet d'une opposition est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:
- a. si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;
 - b. lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;
 - c. lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit interne d'un des pays du Benelux qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques:
 - i. une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit interne d'un des pays du Benelux avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un

enregistrement ultérieur;

ii. cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

4. Une marque ne doit pas nécessairement être refusée à l'enregistrement ou être déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.

Article 2.2quater Motifs de refus ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de refus d'enregistrement ou de nullité 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 ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. »

I. Les articles 2.3 et 2.4 sont abrogés.

J. Dans l'intitulé du chapitre 2 du titre II, le mot « Dépôt » est remplacé par le mot « Demande ».

K. L'article 2.5 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.5 Demande

1. La demande de marque Benelux se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès de l'Office, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues. Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date du dépôt et la date du dépôt est arrêtée. Le demandeur est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer.

2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors de la demande, le demandeur est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n'est pas satisfait et la possibilité lui est donnée d'y répondre.

3. La demande n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions

du règlement d'exécution.

4. Lorsque la demande se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet la demande à l'Office, soit sans délai après avoir reçu la demande, soit après avoir constaté que la demande satisfait aux conditions prescrites.

5. L'Office publie la demande, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt ont été remplies et que les produits ou services mentionnés ont été classés conformément à l'article 2.5bis. »

L. Après l'article 2.5, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« Article 2.5bis Désignation et classification des produits et des services

1. Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément à la classification visée dans l'Arrangement de Nice (classification de Nice).

2. Les produits et les services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.

3. Aux fins de l'alinéa 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article.

4. L'Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'Office.

5. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.

6. Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et il présente les différents groupes dans l'ordre des classes.

7. Des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et des services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice. »

M. A l'article 2.6, sont apportées les modifications suivantes :

a. A l'alinéa 1^{er}, les mots « du dépôt » sont remplacés par les mots « de la demande » ;

b. A l'alinéa 3, les mots « le dépôt » sont remplacés par les mots « la demande ».

N. L'article 2.8 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.8 Enregistrement »

1. Sans préjudice de l'application des articles 2.11, 2.14 et 2.16, la marque demandée est enregistrée, s'il est satisfait aux dispositions du règlement d'exécution, pour les produits ou services mentionnés par le demandeur. L'Office confirme l'enregistrement au titulaire de la marque.

2. Le demandeur peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées à l'article 2.5, demander à l'Office conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement de la demande. Les articles 2.11, 2.14 et 2.16 s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l'Office est habilité à décider de radier l'enregistrement. »

O. L'article 2.9 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.9 Durée et renouvellement de l'enregistrement »

1. L'enregistrement d'une marque Benelux a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt de la demande.

2. Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement, ni à l'occasion de son renouvellement.

3. L'enregistrement peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de 10 années par le titulaire de la marque ou toute personne qui y est autorisée par la loi ou par contrat.

4. Le renouvellement s'effectue par le seul paiement de la taxe fixée à cet effet. Si cette taxe n'est acquittée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés. La taxe doit être payée dans les six mois précédant immédiatement l'expiration de l'enregistrement ou du renouvellement de celui-ci. A défaut, elle peut encore être payée dans les six mois qui suivent immédiatement la date de l'expiration de l'enregistrement ou du renouvellement de celui-ci, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.

5. L'Office rappelle au titulaire de la marque l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration.

6. L'Office utilise pour ce rappel les dernières coordonnées du titulaire de la marque connues de l'Office. Le défaut d'envoi ou de réception de ce rappel ne dispense pas des obligations résultant des alinéas 3 et 4. Il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l'égard de l'Office.

7. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. L'Office inscrit le renouvellement au registre. »

P. L'article 2.10 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.10 Demande internationale »

1. Les demandes internationales des marques s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. La taxe nationale prévue par l'article 8, sous (1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole de Madrid sont fixées par règlement d'exécution.

2. Sans préjudice de l'application des articles 2.5bis, 2.13 et 2.18, l'Office enregistre les demandes internationales pour lesquelles l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée.

3. Le demandeur peut demander à l'Office, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement. L'article 2.8, alinéa 2, s'applique aux marques ainsi enregistrées. »

Q. L'article 2.11 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.11 Refus pour motifs absolus

1. L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère qu'un des motifs absolus visés à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, est applicable.

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité.

3. L'Office informe le demandeur sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.

4. Si les objections de l'Office contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie. L'Office en informe le demandeur sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis.

5. Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible de recours. »

R. A l'article 2.13, sont apportées les modifications suivantes :

a. Dans l'intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes internationales » ;

b. L'alinéa 1^{er} est remplacé par la disposition suivante : « L'article 2.11, alinéas 1^{er} et 2, est applicable aux demandes internationales. » ;

c. A l'alinéa 2, le mot « déposant » est remplacé par le mot « demandeur ».

S. L'article 2.14 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.14 Introduction de la procédure

1. Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, une opposition écrite peut être introduite auprès de l'Office sur base des motifs relatifs prévus à l'article 2.2ter.

2. L'opposition peut être introduite:

a. dans les cas visés à l'article 2.2ter, alinéa 1^{er} et alinéa 3, sous a, par les titulaires de marques antérieures, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;

b. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous b, par les titulaires de marques visées à cette disposition. Dans ce cas, la cession visée à l'article 2.20ter, alinéa 1^{er}, sous b, peut également être demandée;

c. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous c, par les personnes autorisées, en vertu du droit applicable, à exercer ces droits.

3. L'opposition peut être formée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs et sur la base d'une partie ou de la totalité des produits et des services pour lesquels le droit antérieur est protégé ou déposé, et peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels est demandée la marque contestée.

4. L'opposition n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues. »

T. L'article 2.16 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.16 Déroulement de la procédure

1. L'Office traite l'opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.

2. La procédure d'opposition est suspendue:

a. si l'opposition repose sur l'article 2.14, alinéa 2, sous 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. si l'opposition repose sur l'article 2.14, alinéa 2, sous c, lorsqu'elle est fondée sur une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure;

c. 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;

d. sur demande conjointe des parties;

e. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.

3. La procédure d'opposition est clôturée:

a. lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir;

b. lorsque le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas, la demande n'a plus d'effet;

c. lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que la demande faisant l'objet de l'opposition est devenue sans effet;

d. lorsque la marque antérieure ou le droit antérieur n'est plus valable;

e. si l'opposition repose sur l'article 2.14, alinéa 2, sous a, et que l'opposant n'a pas produit dans le délai imparti les preuves d'usage de sa marque antérieure comme prévu à l'article 2.16bis.

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

4. Après avoir terminé l'examen de l'opposition, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque l'opposition est reconnue justifiée, l'Office refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie ou décide d'inscrire dans le registre la cession prévue à l'article 2.20ter, alinéa 1^{er}, sous b. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. L'Office en informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis. 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 l'opposition. 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. »

U. Après l'article 2.16, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« Article 2.16bis Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition

1. Dans une procédure d'opposition au titre de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, a expiré, l'opposant fournit, sur requête du demandeur, la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

2. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition prévu à l'alinéa 1^{er}, que pour cette partie des produits ou des services.

3. Les alinéas 1^{er} et 2 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux est établi conformément à l'article 18 du règlement sur la marque de l'Union européenne. »

V. A l'article 2.18, sont apportées les modifications suivantes :

a. Dans l'intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes internationales » ;

b. A l'alinéa 1^{er}, les mots « un dépôt international » sont remplacés par les mots « une demande internationale » et les mots « 2.14 et 2.16 » sont remplacés par les mots « 2.14 à 2.16bis » ;

c. A l'alinéa 2, les mots « 2.14 à 2.16 » sont remplacés par les mots « 2.14 à 2.16bis ».

W. A l'article 2.19, sont apportées les modifications suivantes :

a. A l'alinéa 1^{er}, les mots « l'article 2.1, alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2.1 » et le mot « déposée » est remplacé par le mot « demandée » ;

b. A l'alinéa 3, les mots « l'article 2.1, alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2.1 ».

X. L'article 2.20 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.20 Droits conférés par la marque »

1. L'enregistrement d'une marque visé à l'article 2.2 confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée et sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage d'un signe lorsque:

a. le signe est identique à la marque et est utilisé dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b. le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c. le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans le territoire Benelux et que l'usage du signe dans la vie des affaires sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;

d. le signe est utilisé 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.

3. Si les conditions énoncées à l'alinéa 2, sous a à c, sont remplies, il peut être interdit en

particulier:

- a. d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
- b. d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
- c. d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
- d. de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;
- e. d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;
- f. de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.

4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de cette marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits dans le territoire Benelux, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le pouvoir conféré au titulaire de la marque en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

5. Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet

usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque par les alinéas 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils sont effectués dans la vie des affaires:

a. l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée;

b. l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

6. Le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues. L'appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs langues étrangères au territoire précité, appartient au tribunal. »

Y. Après l'article 2.20, sont insérés deux nouveaux articles, libellés comme suit :

« Article 2.20bis Reproduction de la marque dans des dictionnaires

Si la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque, à ce que la reproduction de la marque soit, sans tarder et, dans le cas d'ouvrages imprimés, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Article 2.20ter Interdiction d'utiliser une marque enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant

1. Si une marque a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit d'agir de l'une ou de l'autre des façons suivantes, ou des deux:

a. s'opposer à l'utilisation de la marque par son agent ou représentant;

b. réclamer la cession de la marque à son profit.

2. L'alinéa 1^{er} ne s'applique pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche. »

Z. A l'article 2.21, sont apportées les modifications suivantes :

a. Aux alinéas 1^{er} et 4, les mots « l'article 2.20, alinéa 1 » sont remplacés par les mots « l'article 2.20, alinéa 2 » ;

b. A l'alinéa 5, les mots « l'article 2.32, alinéas 4 et 5 » sont remplacés par les mots « l'article 2.32, alinéas 5 et 6 » ;

c. A l'alinéa 6, les mots « du dépôt » sont remplacés par les mots « de la demande » et les mots « l'article 2.20 » sont remplacés par les mots « l'article 2.20, alinéa 2 ».

AA. L'article 2.23 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.23 Restriction au droit exclusif »

1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a. de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique;

b. de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c. de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée;

pour autant que l'usage par le tiers soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des

affaires, d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.

3. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché. »

BB. Après l'article 2.23, sont insérés trois nouveaux articles, libellés comme suit :

« Article 2.23bis Usage sérieux de la marque

1. Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par le titulaire dans le territoire Benelux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues aux articles 2.16bis, alinéas 1^{er} et 2, 2.23ter, 2.27, alinéa 2, et 2.30quinquies, alinéas 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Dans le cas visé à l'article 2.8, alinéa 2, la période de cinq ans visée à l'alinéa 1^{er} est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus pour motifs absolus ou d'une opposition ou, si un refus a été prononcé ou une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision levant les objections pour motifs absolus de l'Office ou clôturant l'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.

3. En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans le territoire Benelux, la période de cinq ans visée à l'alinéa 1^{er} est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus ou d'une opposition. Si une opposition a été formée ou si un refus fondé sur des motifs absolus a été notifié, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une décision concernant les motifs absolus de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.

4. La date du début de la période de cinq ans visée aux alinéas 1^{er} et 2 est inscrite dans le registre.

5. Sont également considérés comme usage au sens de l'alinéa 1^{er}:

- 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, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée;
- b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le territoire Benelux dans le seul but de l'exportation.

6. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

Article 2.23ter Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 2.27, alinéas 2 à 5, au moment où l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.

Article 2.23quater Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 2.30quinquies, alinéa 3, de l'article 2.30sexies ou de l'article 2.30septies, alinéa 1^{er}.

2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 60, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 61, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 64, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l'Union européenne.

3. Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu des alinéas 1^{er} ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure. »

CC. L'article 2.24 est abrogé.

DD. L'intitulé du chapitre 6 du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 6. Fin du droit ».

EE. A l'article 2.25, sont apportées les modifications suivantes :

a. A l'alinéa 2, les mots « d'un droit de gage ou d'une saisie » sont remplacés par les mots « d'un droit réel ou d'une exécution forcée » ;

b. A l'alinéa 4, les mots « d'un dépôt international » sont remplacés par les mots « d'une demande internationale ».

FF. A l'article 2.26, le chiffre « 1 » avant l'alinéa 1^{er} est supprimé et les alinéas 2 en 3 sont abrogés.

GG. L'article 2.27 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.27 Déchéance du droit »

1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

a. est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

b. risque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

2. Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsqu'il n'y a pas eu

d'usage sérieux de celle-ci en vertu de l'article 2.23bis.

3. La déchéance du droit à la marque en vertu de l'alinéa 2 ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de la période de cinq années visée à l'article 2.23bis et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise 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 ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.

4. Le titulaire du droit à la marque dont la déchéance ne peut plus être invoquée en vertu de l'alinéa 3 ne peut s'opposer, en vertu de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, sous a, b et c, à l'usage d'une marque dont la demande a été effectuée pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré déchu en vertu de l'alinéa 2.

5. Le titulaire du droit à la marque dont la déchéance ne peut plus être invoquée en vertu de l'alinéa 3 ne peut, conformément à la disposition de l'article 2.28, alinéa 2, invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque dont la demande a été effectuée pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré déchu en vertu de l'alinéa 2. »

HH. Après l'article 2.27, un nouvel intitulé est inséré, libellé comme suit : « Chapitre 6bis. Procédure de nullité ou de déchéance devant les tribunaux ».

II. L'article 2.28 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.28 Invocation de la nullité ou de la déchéance devant les tribunaux

1. La nullité pour motifs absolus peut être invoquée par tout intéressé, y compris le Ministère public.

2. La nullité pour motifs relatifs peut être invoquée par tout intéressé, pour autant que le titulaire de la marque antérieure visé à l'article 2.2ter, alinéas 1^{er} et 3, sous a ou b, ou la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits visés à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous c, prenne part à l'action.

3. Lorsque l'action en nullité est introduite conformément à l'alinéa 1^{er} par le Ministère

public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. L'action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

4. Tout intéressé peut invoquer la déchéance du droit de marque. »

JJ. Les articles 2.29 et 2.30 sont abrogés.

KK. Le chapitre 6bis du titre II est renuméroté 6ter, de sorte que l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 6ter. Procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office ».

LL. L'article 2.30bis est remplacé par la disposition suivante :

« 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. sur la base des motifs de nullité absolus visés à l'article 2.2bis et des motifs de déchéance visés à l'article 2.27 par toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes du droit qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice;

b. sur la base des motifs de nullité relatifs visés à l'article 2.2ter:

i. dans les cas visés à l'article 2.2ter, alinéas 1^{er} et 3, sous a, par les titulaires de marques antérieures et les licenciés autorisés par ces titulaires;

ii. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous b, par les titulaires de marques visés dans cette disposition; dans ce cas, la cession visée à l'article 2.20ter, alinéa 1^{er}, sous b, peut également être demandée;

iii. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous c, par les personnes autorisées en vertu du droit applicable à exercer les droits visés dans cette disposition.

2. La demande en nullité ou en déchéance n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues. »

MM. L'article 2.30ter est remplacé par la disposition suivante :

« 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. si la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous b, point i, 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. si la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous b, point iii, lorsqu'elle est fondée sur une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur cette demande;

c. 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;

d. sur demande conjointe des parties;

e. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.

3. La procédure est clôturée:

a. lorsque le demandeur a perdu qualité pour agir;

b. lorsque le défendeur ne réagit pas à la demande introduite ; dans ce cas, l'enregistrement est radié;

c. 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;

d. lorsque la demande est fondée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous b, et que la marque antérieure ou le droit antérieur n'est plus valable;

e. lorsque la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous b, point i, et que le demandeur n'a fourni dans le délai imparti aucune preuve d'usage de sa marque antérieure comme prévu à l'article 2.30quinquies.

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 ou décide d'inscrire dans le registre la cession prévue à l'article 2.20ter, alinéa 1^{er}, sous b. Dans le cas contraire, la demande est rejetée. L'Office en informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis. 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. »

NN. A l'article 2.30quater, sont apportées les modifications suivantes :

a. Dans l'intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes internationales » ;

b. A l'alinéa 1^{er}, les mots « un dépôt international » sont remplacés par les mots « une demande internationale ».

OO. Après l'article 2.30quater, il est inséré un nouveau chapitre 6quater, libellé comme suit :

« Chapitre 6quater. Moyens de défense et portée de la nullité et de la déchéance

Article 2.30quinquies Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité

1. Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit, à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans.

2. Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure a dû faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, a expiré, le titulaire de la marque antérieure fournit, outre la preuve requise au titre de l'alinéa 1^{er} du présent article, la preuve que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

3. En l'absence des preuves visées aux alinéas 1^{er} et 2, la demande en nullité fondée sur l'existence d'une marque antérieure est rejetée.

4. Si la marque antérieure n'a fait l'objet d'un usage conforme à l'article 2.23bis que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou des services.

5. Les alinéas 1^{er} à 4 sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux est établi conformément à l'article 18 du règlement sur la marque de l'Union européenne.

Article 2.30sexies Absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée

L'auteur d'une demande en nullité fondée sur une marque antérieure n'obtient pas gain de cause à la date de la demande en nullité lorsqu'il n'aurait pas obtenu gain de cause à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure pour l'un des motifs suivants:

a. la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle en vertu de l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous b, c ou d, n'avait pas encore acquis un caractère distinctif au sens de l'article 2.2bis, alinéa 3;

b. la demande en nullité est fondée sur l'article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, et la marque antérieure n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d'un risque de confusion au sens de cette disposition;

c. la demande en nullité est fondée sur l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, et la marque antérieure n'avait pas encore acquis de renommée au sens de cette disposition.

Article 2.30septies Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance

1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 2.2ter, alinéas 2 et 3, sous a, qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi.

2. Dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

Article 2.30octies Invocation de la nullité ou de la déchéance d'une marque qui sert de base pour l'ancienneté d'une marque de l'Union européenne

Lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée en vertu de la présente convention, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque de l'Union européenne, la nullité de la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori, à condition que la nullité ou la déchéance des droits ait pu être déclarée au moment où la marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte.

Article 2.30nonies Portée de la nullité et de la déchéance

1. La nullité ou la déchéance portent sur le signe constitutif de la marque en son intégralité.

2. Une demande en nullité ou en déchéance peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée et peut se fonder sur un ou plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire.

3. Si un motif de nullité ou de déchéance d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déclaration de nullité ou de déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

4. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus dans la présente convention, dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance, peut être fixée dans la décision sur la demande en déchéance, sur requête d'une partie.

5. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus dans la présente convention, dans la mesure où elle a été déclarée nulle. »

PP. L'intitulé du chapitre 7 du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 7. La marque en tant qu'objet de propriété ».

QQ. L'article 2.31 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.31 Transfert

1. Une marque peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

2. Sont nulles:

a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit;

b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire Benelux.

3. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise. »

RR. L'article 2.32 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.32 Licence

1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou services pour lesquelles elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire Benelux. Une licence peut être exclusive ou non exclusive.

2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

a. sa durée;

b. la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;

c. la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;

d. le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

e. la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

3. La radiation de l'enregistrement de la licence dans le registre ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié.

4. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure en contrefaçon d'une marque qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

5. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 2.21, alinéas 1^{er} à 4, intentée par le titulaire de la marque.

6. Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'alinéa précédent qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin.

7. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées à l'article 2.22, alinéa 1^{er}, pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque à cet effet. »

SS. Après l'article 2.32, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« Article 2.32bis Droits réels et exécution forcée

1. Une marque peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet de droits réels.

2. Une marque peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée. »

TT. L'article 2.33 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.33 Opposabilité aux tiers

La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues, d'un extrait de l'acte qui la constate ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées. La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits réels et à l'exécution forcée visés à l'article 2.32bis. »

UU. Après l'article 2.33, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« Article 2.33bis Demandes de marque comme objet de propriété

Les articles 2.31 à 2.33 sont applicables aux demandes de marque. »

VV. Le chapitre 8 du titre II est remplacé par le chapitre suivant :

« Chapitre 8. Des marques collectives

Article 2.34bis Marques collectives

1. Une marque collective est une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer une marque collective les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales de droit public.

2. Par dérogation à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, les signes ou indications susceptibles de

servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives. Une telle marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que ce tiers en fasse un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

3. Les marques collectives sont soumises à toutes les dispositions de la présente convention qui portent sur les marques, sauf disposition contraire dans le présent chapitre.

Article 2.34ter Règlement d'usage de la marque collective

1. Le demandeur d'une marque collective présente à l'Office, lors de la demande, son règlement d'usage.

2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une demande internationale, le demandeur dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.

3. Le règlement d'usage indique au minimum les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 2.34bis, alinéa 2, autorise toute personne dont les produits ou les services proviennent de la zone géographique concernée à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque, sous réserve que cette personne remplisse toutes les autres conditions prévues dans le règlement.

Article 2.34quater Refus d'une demande

1. Outre les motifs de refus d'une demande de marque prévus à l'article 2.2bis, à l'exception de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, une demande de marque collective est refusée lorsque les dispositions de l'article 2.34bis ou de l'article 2.34ter ne sont pas respectées, ou que le règlement d'usage de cette marque collective est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2. Une demande de marque collective est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci

est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.

3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage de la marque collective, répond aux exigences visées aux alinéas 1^{er} et 2.

Article 2.34quinquies Usage de la marque collective

Il est satisfait aux exigences de l'article 2.23bis lorsqu'une personne habilitée à utiliser la marque collective en fait un usage sérieux conformément audit article.

Article 2.34sexies Modifications du règlement d'usage de la marque collective

1. Le titulaire de la marque collective soumet à l'Office tout règlement d'usage modifié.
2. Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 2.34ter ou comporte un motif de refus visé à l'article 2.34quater.
3. Aux fins de la présente convention, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à la date d'inscription au registre de la mention de ces modifications.

Article 2.34septies Personnes habilitées à exercer une action en contrefaçon

1. L'article 2.32, alinéas 4 et 5, s'applique à toute personne habilitée à utiliser une marque collective.
2. Le titulaire d'une marque collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 2.34octies Motifs de déchéance supplémentaires

Outre les motifs de déchéance prévus à l'article 2.27, le titulaire de la marque collective est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants:

- a. le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, y compris toute modification de celui-ci mentionnée au registre;

b. la manière dont les personnes habilitées ont utilisé la marque a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 2.34quater, alinéa 2;

c. une modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction à l'article 2.34sexies, alinéa 2, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par cet article.

Article 2.34nonies Motifs de nullité supplémentaires

Outre les motifs de nullité prévus à l'article 2.2bis, à l'exception de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, et à l'article 2.2ter, la marque collective est déclarée nulle lorsqu'elle a été enregistrée en infraction à l'article 2.34quater sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 2.34quater. »

WW. Après le chapitre 8 du titre II, il est inséré un nouveau chapitre 8bis, libellé comme suit :

« Chapitre 8bis. Des marques de certification

Article 2.35bis Marques de certification

1. Une marque de certification est une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.

2. Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.

3. Les marques de certification sont soumises à toutes les dispositions de la présente convention qui portent sur les marques, sauf disposition contraire dans le présent chapitre.

Article 2.35ter Règlement d'usage de la marque de certification

1. Le demandeur d'une marque de certification présente à l'Office, lors de la demande, son règlement d'usage.

2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une demande internationale, le demandeur dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.

3. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque. Ce règlement d'usage indique également les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

Article 2.35quater Refus de la demande

1. Outre les motifs de refus prévus à l'article 2.2bis, une demande de marque de certification est refusée lorsque les conditions énoncées aux articles 2.35bis et 2.35ter ne sont pas satisfaites ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2. Une demande de marque de certification est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de certification.

3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, à la suite d'une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux alinéas 1^{er} et 2.

Article 2.35quinquies Usage de la marque de certification

Il est satisfait aux exigences de l'article 2.23bis lorsqu'une personne qui y est habilitée en vertu du règlement d'usage visé à l'article 2.35ter fait un usage sérieux de la marque de certification conformément audit article.

Article 2.35sexies Modification du règlement d'usage de la marque

1. Le titulaire de la marque de certification soumet à l'Office tout règlement d'usage modifié.

2. Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 2.35ter ou comporte un motif de refus visé à l'article 2.35quater.

3. Aux fins de la présente convention, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à compter de la date d'inscription au registre de la mention de la modification.

Article 2.35septies Transfert

Par dérogation à l'article 2.31, alinéa 1^{er}, une marque de certification ne peut être transférée qu'à une personne répondant aux exigences de l'article 2.35bis, alinéa 2.

Article 2.35octies Personnes autorisées à exercer une action en contrefaçon

1. Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque de certification ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.

2. Le titulaire d'une marque de certification a le droit de réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 2.35nonies Motifs de déchéance supplémentaires

Outre les motifs de déchéance prévus à l'article 2.27, le titulaire de la marque de certification est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants:

- a. le titulaire ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 2.35bis, alinéa 2;
- b. le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, y compris toute modification de celui-ci mentionnée au registre;
- c. la manière dont la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 2.35quater, alinéa 2;
- d. une modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction à l'article 2.35sexies, alinéa 2, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par cet article.

Article 2.35decies Motifs de nullité supplémentaires

Outre les motifs de nullité prévus aux articles 2.2bis et 2.2ter, une marque de certification qui a été enregistrée en violation de l'article 2.35quater est déclarée nulle, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 2.35quater. »

XX. Le chapitre 9 du titre II est abrogé.

YY. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

ZZ. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

AAA. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

BBB. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

CCC. Après l'article 4.8, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« Article 4.8bis Droit applicable aux marques et dessins ou modèles en tant qu'objet de propriété

1. La marque ou le dessin ou modèle en tant qu'objet de propriété sont régis en leur totalité et pour l'ensemble du territoire Benelux par le droit national du pays du Benelux dans lequel, selon le registre:

a. le titulaire a son siège ou son domicile à la date de la demande d'enregistrement;

b. si le point a. n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date de la demande d'enregistrement.

2. Dans les cas non prévus à l'alinéa 1^{er}, le droit applicable est le droit du Royaume des Pays-Bas.

3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, l'alinéa 1^{er} est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque l'alinéa 1^{er} ne s'applique à aucun des cotitulaires, l'alinéa 2 est applicable. »

Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.

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

Les dispositions du chapitre 8 du titre II de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), telles qu'elles étaient libellées avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, restent applicables aux marques collectives déjà enregistrées, jusqu'à ce que leurs titulaires aient déclaré s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de certification en vertu des dispositions modifiées. Le titulaire doit faire cette déclaration au plus tard lors du renouvellement de l'enregistrement, étant entendu qu'il dispose à cet effet d'un délai d'au moins trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole. L'Office n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la déclaration du titulaire.

Article IV

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 16 décembre 2014, en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques.

6. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

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

FAIT à Bruxelles, le 11 décembre 2017, en un seul exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE:

Monsieur D. ACHTEN
Président du Comité de Direction du SPF Affaires étrangères

POUR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:

Monsieur G. STRONCK
Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et européennes

POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS:

Madame J. BRANDT
Secrétaire générale du Ministère des Affaires étrangères

VI. Directive

Directive (UE) 2015/2436 du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:

(1) Un certain nombre de modifications devraient être apportées à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient, par souci de clarté, de procéder à la refonte de cette directive.

(2) La directive 2008/95/CE a harmonisé les dispositions fondamentales du droit matériel des marques qui, au moment de son adoption, étaient considérées comme ayant les incidences les plus directes sur le fonctionnement du marché intérieur, parce qu'elles entravaient la libre circulation des produits et la libre prestation de services dans l'Union.

(3) La protection des marques dans les États membres coexiste avec la protection offerte, au niveau de l'Union, pour les marques de l'Union européenne, qui ont un caractère unitaire et qui sont valides dans toute l'Union, comme prévu par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (4). La coexistence et l'équilibre des systèmes des marques au niveau national et au niveau de l'Union constituent en fait une pierre angulaire de la politique de l'Union en matière de protection de la propriété intellectuelle.

(4) À la suite de la communication de la Commission du 16 juillet 2008 sur une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe, la Commission a procédé à une évaluation exhaustive du fonctionnement global du système des marques dans toute l'Europe, au niveau de l'Union, au niveau national et au niveau de l'articulation entre les deux.

(5) Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne, le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions pour la révision du règlement (CE) no 207/2009 et de la directive 2008/95/CE. Il y a lieu, dans le cadre de la révision de ladite directive, de prendre des mesures pour qu'elle soit davantage cohérente avec le règlement (CE) no 207/2009, ce qui permettrait de réduire les domaines de divergence au sein du système des marques dans l'ensemble de l'Europe, tout en conservant la protection des marques au niveau national en tant qu'option attrayante pour les demandeurs. À cet égard, il convient de veiller à la complémentarité entre le système des marques de l'Union européenne et les systèmes des marques nationaux.

(6) Dans sa communication du 24 mai 2011 intitulée «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle», la Commission a constaté que, vu la demande croissante, chez les parties intéressées, de systèmes d'enregistrement des marques plus rapides, de meilleure qualité et davantage harmonisés, qui soient également plus cohérents et plus conviviaux, publiquement accessibles et dotés des dernières technologies, il était nécessaire que le système des marques de l'ensemble de l'Union soit modernisé et adapté au monde de l'internet.

(7) Les consultations et évaluations menées en préparation de la présente directive ont révélé que, malgré l'harmonisation antérieure partielle des législations nationales, il demeure des domaines dans lesquels une harmonisation plus poussée pourrait avoir une incidence positive sur la compétitivité et la croissance.

(8) Dès lors, il est nécessaire, afin de soutenir la mise en place d'un marché intérieur performant et de faciliter l'acquisition et la protection de marques dans l'Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité des entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises, d'aller au-delà du rapprochement limité réalisé au moyen de la directive 2008/95/CE, et d'étendre le champ d'application de ce rapprochement à d'autres aspects du droit matériel des marques qui régissent les marques protégées par l'enregistrement au titre du règlement (CE) no 207/2009.

(9) Pour rendre l'enregistrement des marques et sa gestion plus aisés dans toute l'Union, il est essentiel de rapprocher non seulement les dispositions de droit matériel, mais aussi les règles de procédure. Il convient donc d'aligner les principales règles de procédure dans le domaine de l'enregistrement des marques dans les États membres et celles du système des marques de l'Union européenne. En ce qui concerne les procédures de droit national, il est suffisant d'établir des principes généraux en laissant les États membres libres de fixer des règles plus précises.

(10) Il est essentiel de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans les systèmes juridiques de tous les États membres. À l'instar de la protection étendue accordée aux marques de l'Union européenne qui jouissent d'une renommée dans l'Union, une protection étendue devrait également être accordée, au niveau national, à toutes les marques enregistrées qui jouissent d'une renommée dans l'État membre concerné.

(11) La présente directive ne devrait pas priver les États membres du droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage, mais ne devrait régir que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement.

(12) La réalisation des objectifs poursuivis par ce rapprochement des législations suppose que l'acquisition et le maintien du droit sur la marque enregistrée soient, en principe, subordonnés aux mêmes conditions dans tous les États membres.

(13) À cette fin, il convient d'établir une liste indicative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses

objectifs, à savoir garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin.

(14) En outre, les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, notamment l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, devraient être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres, qui devraient donc pouvoir les maintenir ou les introduire dans leur législation.

(15) Afin de garantir que les niveaux de protection octroyée aux indications géographiques par la législation de l'Union et le droit national soient appliqués de façon uniforme et exhaustive dans toute l'Union lors de l'examen des motifs absolus et relatifs de refus, la présente directive devrait comprendre les mêmes dispositions relatives aux indications géographiques que le règlement (CE) no 207/2009. En outre, il convient de faire en sorte que le champ d'application des motifs absolus soit également étendu aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties.

(16) La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la marque en tant qu'appellation d'origine, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou les services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services. Il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection. Les moyens par lesquels un risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve y afférente, devraient relever des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne devrait pas porter préjudice.

(17) Afin de garantir la sécurité juridique et une cohérence totale avec le principe de priorité, selon lequel une marque antérieure enregistrée prime sur les marques enregistrées postérieurement, il est nécessaire de prévoir que les droits qui sont conférés par une marque s'exercent sans préjudice des droits de titulaires acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la marque. Cette approche est conforme à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord ADPIC»).

(18) Il est approprié de prévoir que la contrefaçon d'une marque ne peut être établie que s'il est constaté qu'il est fait usage de la marque contrefaite ou du signe contrefait dans la

vie des affaires pour distinguer des produits ou des services. L'usage du signe à des fins autres que la distinction de produits ou de services devrait relever des dispositions du droit national.

(19) La notion de contrefaçon d'une marque devrait également comprendre l'usage du signe comme nom commercial ou comme désignation similaire, dès lors que cet usage a pour but de distinguer des produits ou des services.

(20) Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec les actes législatifs spécifiques de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque devrait être autorisé à interdire à un tiers d'utiliser un signe dans une publicité comparative si celle-ci est contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(21) Afin de renforcer la protection conférée par la marque et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles sont soumis les États membres dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l'article V de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il convient de permettre au titulaire d'une marque d'empêcher des tiers d'introduire, dans la vie des affaires, dans l'État membre où la marque est enregistrée des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque enregistrée pour ces produits.

(22) À cette fin, les titulaires de marques devraient pouvoir empêcher l'entrée de produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris, en particulier, le transit, le transbordement, l'entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif et l'admission temporaire, également lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché dans l'État membre concerné. Lors de l'exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), y compris à la demande des titulaires de droits. Il y a lieu, en particulier, que les autorités douanières effectuent les contrôles appropriés sur la base des critères d'analyse de risque.

(23) Afin de concilier la nécessité d'assurer le respect effectif des droits liés aux marques et celle d'éviter d'entraver le libre cours des échanges de produits légitimes, il convient que le pouvoir conféré au titulaire de la marque s'éteigne lorsque, au cours de la procédure ultérieure engagée devant l'autorité judiciaire ou une autre autorité compétente pour prendre une décision de fond sur la question de savoir s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

(24) L'article 28 du règlement (UE) no 608/2013 prévoit que le titulaire de droits est responsable du préjudice causé au détenteur des marchandises, entre autres lorsqu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(25) Des mesures appropriées devraient être prises pour assurer la fluidité du transit des médicaments génériques. Pour ce qui est des dénominations communes internationales (DCI) en tant que noms génériques reconnus au niveau international pour désigner les substances actives présentes dans les préparations pharmaceutiques, il est essentiel de tenir dûment compte des limitations actuelles à l'effet des droits liés aux marques. Par conséquent, le titulaire d'une marque ne devrait pas avoir le droit d'empêcher un tiers d'importer dans un État membre où la marque est enregistrée des biens sans qu'ils y soient mis en libre pratique, en se fondant sur des similarités entre la DCI de la substance active présente dans les médicaments et la marque en question.

(26) Afin que les titulaires de marques enregistrées puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition d'une marque contrefaite sur des produits, ainsi que certains actes préparatoires réalisés préalablement à cette apposition.

(27) Les droits exclusifs conférés par une marque ne devraient pas permettre à son titulaire d'interdire aux tiers l'usage de signes ou d'indications lorsque celui-ci est loyal et par conséquent conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Afin de créer des conditions égales pour les noms commerciaux et les marques, sachant que les noms commerciaux se voient régulièrement accorder une protection illimitée contre des marques postérieures, un tel usage devrait être entendu exclusivement comme incluant l'usage du nom de personne du tiers. Il devrait également permettre, de manière générale, l'usage de signes ou d'indications descriptifs ou non distinctifs. En outre, le titulaire ne devrait pas être autorisé à empêcher l'usage loyal et honnête de la marque afin de désigner ou de mentionner des produits ou des services comme étant les siens. L'usage d'une marque fait par des tiers afin d'attirer l'attention des consommateurs sur la revente de produits originaux qui étaient, à l'origine, vendus au sein de l'Union par le titulaire de la marque ou avec son consentement devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L'usage d'une marque fait par des tiers à des fins d'expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, la présente directive devrait être appliquée de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d'expression.

(28) Il découle du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d'une marque ne devrait pas pouvoir en interdire l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque, par lui-même ou avec son

consentement, sauf si ce titulaire a des motifs légitimes de s'opposer à la poursuite de la commercialisation des produits.

(29) Il importe, pour des raisons de sécurité juridique, de prévoir que, sans porter atteinte à ses intérêts en tant que titulaire d'une marque antérieure, ce dernier ne peut plus demander la nullité ou s'opposer à l'usage d'une marque postérieure à la sienne dont il a sciemment toléré l'usage pendant une longue période, sauf si la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi.

(30) Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans préjudice du principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques antérieures ne devraient pas pouvoir obtenir le refus ou la nullité d'une marque postérieure, ni s'opposer à son usage, si la marque postérieure a été acquise à un moment où la marque antérieure était susceptible d'être déclarée nulle ou que son titulaire était susceptible d'être déchu de ses droits, par exemple parce qu'elle n'avait pas encore acquis de caractère distinctif par l'usage, ou si la marque antérieure ne pouvait pas être opposée à la marque postérieure faute de remplir les conditions nécessaires, par exemple faute d'avoir déjà acquis une renommée.

(31) Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou les services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché. Une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Il est donc essentiel d'imposer que les marques enregistrées soient effectivement utilisées pour les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées, ou puissent donner lieu à déchéance si elles ne sont pas utilisées à cet effet dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle s'achève la procédure d'enregistrement.

(32) Par conséquent, une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée, et l'existence d'une marque antérieure enregistrée ne devrait pas permettre à son titulaire de s'opposer à une marque postérieure ou d'en demander la nullité s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa propre marque. En outre, les États membres devraient prévoir qu'une marque ne peut pas être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits ou, lorsque la procédure concerne un droit postérieur, aurait pu en être déchu au moment où ce droit postérieur a été acquis.

(33) Il est approprié de prévoir que, lorsque l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre a été invoquée aux fins de l'obtention d'une marque de l'Union européenne, mais que la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté a ensuite fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte, la validité de cette marque peut encore être contestée. Cette possibilité de contestation devrait être limitée aux situations dans lesquelles la marque

aurait pu être déclarée nulle, ou son titulaire déclaré déchu de ses droits, au moment où elle a été supprimée du registre.

(34) Pour des raisons de cohérence et afin de faciliter l'exploitation commerciale des marques dans l'Union, les règles applicables aux marques en tant qu'objets de propriété devraient être alignées, dans la mesure appropriée, sur celles qui sont déjà en place pour les marques de l'Union européenne, et devraient régir la cession et le transfert, la licence, les droits réels et l'exécution forcée.

(35) Les marques collectives se sont révélées être un instrument utile pour la promotion de produits ou de services ayant des propriétés spécifiques communes. Il est donc approprié de soumettre les marques collectives nationales à des règles similaires à celles applicables aux marques collectives de l'Union européenne.

(36) Afin d'améliorer et de faciliter l'accès à la protection de la marque et d'accroître la sécurité et la prévisibilité juridiques, la procédure d'enregistrement des marques dans les États membres devrait être efficace et transparente et suivre des règles similaires à celles applicables aux marques de l'Union européenne.

(37) Afin de garantir la sécurité juridique quant à l'étendue des droits que confère la marque et de faciliter l'accès à la protection de la marque, la désignation et la classification des produits et des services faisant l'objet d'une demande de marque devraient obéir, dans tous les États membres, à des règles identiques, alignées sur celles applicables aux marques de l'Union européenne. Afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur la seule base de la demande, l'étendue de la protection demandée, la désignation des produits et des services devrait être suffisamment claire et précise. L'utilisation de termes généraux devrait être interprétée comme n'incluant que les produits et les services qu'ils désignent clairement au sens littéral. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle devraient s'efforcer d'établir, en coopération les uns avec les autres, une liste reflétant leurs pratiques administratives respectives en ce qui concerne la classification des produits et des services.

(38) Afin de garantir une protection effective des marques, les États membres devraient mettre en place une procédure administrative efficace permettant au moins au titulaire de droits antérieurs liés à des marques et à toute personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée de s'opposer à l'enregistrement d'une marque. En outre, afin de se doter d'un système efficace de déclaration de déchéance ou de nullité, les États membres devraient prévoir la mise en place d'une procédure administrative de déchéance ou de nullité dans le délai de transposition plus long de sept ans, après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(39) Il est souhaitable que les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux et avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans tous les domaines de

l'enregistrement et de l'administration des marques afin de promouvoir la convergence des pratiques et des outils, notamment par la création et la mise à jour de bases de données communes ou connectées et de portails de consultation et de recherche. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs services coopèrent entre eux et avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans tous les autres domaines de leur activité qui intéressent la protection des marques dans l'Union.

(40) La présente directive ne devrait pas exclure l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs.

(41) Les États membres sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «convention de Paris») et par l'accord ADPIC. Il est nécessaire que la présente directive soit en parfaite cohérence avec ladite convention et ledit accord. Les obligations des États membres découlant de cette convention et de cet accord ne devraient pas être affectées par la présente directive. Le cas échéant, l'article 351, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait s'appliquer.

(42) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir favoriser et créer un marché intérieur performant et faciliter l'enregistrement, l'administration et la protection des marques dans l'Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(43) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de la présente directive.

(44) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté en accord avec l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) et a émis un avis le 11 juillet 2013.

(45) L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(46) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres au titre de la directive 2008/95/CE concernant le délai de transposition en droit national de la directive 89/104/CEE du Conseil (9) tel qu'indiqué à l'annexe I, partie B, de la directive 2008/95/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Champ d'application

La présente directive s'applique à chaque marque de produits ou de services qui a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre en tant que marque individuelle, marque de garantie ou de certification ou marque collective, ou qui a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, ou qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre.

Article 2 - Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- a) «office», le service central de la propriété industrielle d'un État membre, ou l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, chargé de l'enregistrement des marques;
- b) «registre», le registre des marques tenu par un office.

CHAPITRE 2 - LE DROIT SUBSTANTIEL DES MARQUES

SECTION 1 - Signes susceptibles de constituer une marque

Article 3 - Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:

- a) distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et
- b) être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire.

SECTION 2 - Motifs de refus ou de nullité

Article 4 - Motifs absolus de refus ou de nullité

1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

- a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;
 - b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
 - c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
 - d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
 - e) les signes constitués exclusivement:
 - i) par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit;
 - ii) par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;
 - iii) par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit;
 - f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
 - g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
 - h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris;
 - i) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;
 - j) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins;
 - k) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;
 - l) les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.
2. Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Un État membre peut aussi prévoir qu'une telle marque est refusée à l'enregistrement.
3. Un État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

- a) l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de dispositions légales autres que le droit des marques de l'État membre concerné ou de l'Union;
 - b) la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux;
 - c) la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l'article 6ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente conformément au droit de l'État membre.
4. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application du paragraphe 1, point b), c) ou d), si, avant la date de la demande d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si, avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.
5. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 4 s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la date de la demande d'enregistrement mais avant la date de l'enregistrement.

Article 5 - Motifs relatifs de refus ou de nullité

1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:
- a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
 - b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:
- a) les marques dont la date de la demande d'enregistrement est antérieure à celle de la demande d'enregistrement de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
 - i) les marques de l'Union européenne;
 - ii) les marques enregistrées dans l'État membre concerné ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;
 - iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre concerné;

- b) les marques de l'Union européenne qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement (CE) no 207/2009, d'une marque visée aux points a) ii) et iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;
- c) les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;
- d) les marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque, sont «notoirement connues» dans l'État membre concerné au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3. Par ailleurs, une marque est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

- a) si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre dans lequel est demandé l'enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;
- b) lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;
- c) lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit de l'État membre concerné qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques:
 - i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit de l'État membre concerné avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;
 - ii) cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

4. Tout État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

- a) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de la demande d'enregistrement de la marque postérieure ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure;

b) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur, autre que les droits visés au paragraphe 2 et au point a) du présent paragraphe, et notamment:

i) d'un droit au nom;

ii) d'un droit à l'image;

iii) d'un droit d'auteur;

iv) d'un droit de propriété industrielle;

c) la marque peut être confondue avec une marque antérieure protégée à l'étranger, à condition qu'à la date de la demande, le demandeur fût de mauvaise foi.

5. Les États membres s'assurent qu'il n'y ait pas d'obligation, dans des circonstances appropriées, qu'une marque soit refusée à l'enregistrement ou qu'elle soit déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.

6. Tout État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus d'enregistrement ou de nullité qui étaient applicables dans cet État membre avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

Article 6 - Constatation a posteriori de la nullité d'une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci

Lorsque l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque de l'Union européenne, la nullité de la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori, à condition que la nullité ou la déchéance des droits ait pu être déclarée au moment où la marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte. Dans ce cas, l'ancienneté cesse de produire ses effets.

Article 7 - Motifs de refus ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de refus d'enregistrement ou de nullité 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 ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

Article 8 - Absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée

L'auteur d'une demande en nullité fondée sur une marque antérieure n'obtient pas gain de cause à la date de la demande en nullité lorsqu'il n'aurait pas obtenu gain de cause à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure pour l'un des motifs suivants:

a) la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), c) ou d), n'avait pas encore acquis un caractère distinctif au sens de l'article 4, paragraphe 4;

b) la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 1, point b), et la marque antérieure n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d'un risque de confusion au sens de cette disposition;

c) la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 3, point a), et la marque antérieure n'avait pas encore acquis de renommée au sens de cette disposition.

Article 9 - Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance

1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 5, paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 3, point a), qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi.

2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 du présent article s'applique au titulaire de tout autre droit antérieur visé à l'article 5, paragraphe 4, point a) ou b).

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

SECTION 3 - Droits conférés et limitations

Article 10 - Droits conférés par la marque

1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque:

- a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
- c) le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

3. Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, il peut être interdit en particulier:

- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
- b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
- c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
- d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;
- e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;
- f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de cette marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l'État membre où la marque est enregistrée, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le pouvoir conféré au titulaire de la marque en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

5. Lorsque, antérieurement à la date d'entrée en vigueur, dans un État membre, des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE, le droit de cet État ne

permettait pas d'interdire l'usage d'un signe dans les conditions visées au paragraphe 2, point b) ou c), les droits conférés par la marque ne peuvent pas être invoqués pour empêcher la poursuite de l'usage de ce signe.

6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des 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.

Article 11 - Droit d'interdire les actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou d'autres moyens

Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque par l'article 10, paragraphes 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils sont effectués dans la vie des affaires:

- a) l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée;
- b) l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

Article 12 - Reproduction de la marque dans des dictionnaires

Si la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque, à ce que la reproduction de la marque soit, sans tarder et, dans le cas d'ouvrages imprimés, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Article 13 - Interdiction d'utiliser une marque enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant

1. Si une marque a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit d'agir de l'une ou de l'autre des façons suivantes, ou des deux:

- a) s'opposer à l'utilisation de la marque par son agent ou représentant;
- b) réclamer la cession de la marque à son profit.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.

Article 14 - Limitation des effets de la marque

1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

- a) de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique;
- b) de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
- c) de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de l'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.

Article 15 - Épuisement des droits conférés par une marque

1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché.

Article 16 - Usage de la marque

1. Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et à l'article 46, paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Lorsqu'un État membre prévoit des procédures d'opposition après l'enregistrement, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, si une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.

3. En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international et ayant effet dans l'État membre, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un rejet ou d'une opposition. Si une opposition a été formée ou si une objection fondée sur des motifs absolus ou relatifs a été notifiée, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une décision concernant les motifs absolus ou relatifs de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.

4. La date du début de la période de cinq ans visée aux paragraphes 1 et 2 est inscrite dans le registre.

5. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:

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, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée;

b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.

6. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

Article 17 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où

l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.

Article 18 - Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3.

2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009.

3. Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

SECTION 4 - Déchéance des droits conférés par la marque

Article 19 - Absence d'usage sérieux comme motif de déchéance

1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.

2. Nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.

3. Le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans le délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

Article 20 - Marque devenue générique ou indication trompeuse comme motif de déchéance

Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

- a) est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;
- b) risque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

Article 21 - Déchéance pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de déchéance d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

SECTION 5 - La marque en tant qu'objet de propriété

Article 22 - Transfert d'une marque enregistrée

1. Une marque peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.
3. Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des transferts dans leurs registres.

Article 23 - Droits réels

1. Une marque peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet de droits réels.
2. Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des droits réels dans leurs registres.

Article 24 - Exécution forcée

1. Une marque peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
2. Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des mesures d'exécution forcée dans leurs registres.

Article 25 - Licence

1. Une marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire de l'État membre concerné. Une licence peut être exclusive ou non exclusive.
2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:
 - a) sa durée;
 - b) la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;
 - c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;
 - d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou
 - e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure en contrefaçon d'une marque qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.
4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.
5. Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des licences dans leurs registres.

Article 26 - Demandes de marque comme objet de propriété

Les articles 22 à 25 sont applicables aux demandes de marque.

SECTION 6 - Marques de garantie ou de certification et marques collectives

Article 27 - Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- a) «marque de garantie ou de certification», une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services qui sont certifiés par le titulaire de la marque en ce qui concerne la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques par rapport aux produits et aux services qui ne sont pas certifiés de la sorte;
- b) «marque collective», une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises.

Article 28 - Marques de garantie ou de certification

1. Les États membres peuvent prévoir l'enregistrement de marques de garantie ou de certification.
2. Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de garantie ou de certification pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.

Les États membres peuvent prévoir qu'une marque de garantie ou de certification n'est enregistrée que si le demandeur est compétent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

3. Les États membres peuvent prévoir que les marques de garantie ou de certification sont refusées à l'enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses droits ou qu'elles sont déclarées nulles pour d'autres motifs que ceux visés aux articles 4, 19 et 20, dans la mesure où la fonction de ces marques l'exige.
4. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques de garantie ou de certification. Une telle marque de garantie ou de certification n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que le tiers en fasse un usage conforme aux usages honnêtes en matière

industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

5. Il est satisfait aux exigences figurant à l'article 16 lorsqu'une personne habilitée à utiliser la marque de garantie ou de certification en fait un usage sérieux conformément audit article.

Article 29 - Marques collectives

1. Les États membres prévoient l'enregistrement de marques collectives.

2. Peuvent déposer une marque collective les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales de droit public.

3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives. Une telle marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que ce tiers en fasse un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

Article 30 - Règlement d'usage de la marque collective

1. Le demandeur d'une marque collective présente à l'office son règlement d'usage.

2. Le règlement d'usage indique au minimum les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 29, paragraphe 3, autorise toute personne dont les produits ou les services proviennent de la zone géographique concernée à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque, sous réserve que cette personne remplisse toutes les autres conditions prévues dans le règlement.

Article 31 - Refus d'une demande

1. Outre les motifs de refus d'une demande de marque prévus à l'article 4, le cas échéant, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, point c), relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, et à l'article 5, et sans préjudice du droit d'un office de ne pas procéder à un examen d'office concernant les motifs relatifs, une demande de marque collective est refusée lorsque les dispositions de l'article 27, point b), de l'article 29 ou de l'article 30 ne sont pas respectées, ou que le règlement d'usage de cette marque collective est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2. Une demande de marque collective est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.

3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage de la marque collective, répond aux exigences visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 32 - Usage de la marque collective

Il est satisfait aux exigences de l'article 16 lorsqu'une personne habilitée à utiliser la marque collective en fait un usage sérieux conformément audit article.

Article 33 - Modifications du règlement d'usage de la marque collective

1. Le titulaire de la marque collective soumet à l'office tout règlement d'usage modifié.

2. Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 30 ou comporte un motif de refus visé à l'article 31.

3. Aux fins de la présente directive, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à la date d'inscription au registre de la mention de ces modifications.

Article 34 - Exercice de l'action en contrefaçon

1. L'article 25, paragraphes 3 et 4, s'applique à toute personne habilitée à utiliser une marque collective.

2. Le titulaire d'une marque collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 35 - Motifs de déchéance supplémentaires

Outre les motifs de déchéance prévus aux articles 19 et 20, le titulaire de la marque collective est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants:

- a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, y compris toute modification de celui-ci mentionnée au registre;
- b) la manière dont les personnes habilitées ont utilisé la marque a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 31, paragraphe 2;
- c) une modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction à l'article 33, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par cet article.

Article 36 - Motifs de nullité supplémentaires

Outre les motifs de nullité prévus à l'article 4, le cas échéant, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, point c), relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, et à l'article 5, la marque collective est déclarée nulle lorsqu'elle a été enregistrée en infraction à l'article 31, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 31.

CHAPITRE 3 - PROCÉDURES

SECTION 1 - Demande et enregistrement

Article 37 - Exigences auxquelles la demande doit satisfaire

1. Une demande d'enregistrement d'une marque contient au moins tous les éléments suivants:

- a) une demande d'enregistrement;
- b) des informations permettant d'identifier le demandeur;
- c) une liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;
- d) une représentation de la marque répondant aux exigences de l'article 3, point b).

2. La demande de marque donne lieu au paiement d'une taxe déterminée par l'État membre concerné.

Article 38 - Date de dépôt

1. La date de dépôt de la demande de marque est la date à laquelle les documents contenant les informations visées à l'article 37, paragraphe 1, sont déposés par le demandeur auprès de l'office.
2. Les États membres peuvent, en outre, prévoir que la date de dépôt est attribuée si la taxe visée à l'article 37, paragraphe 2, est payée.

Article 39 - Désignation et classification des produits et des services

1. Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé «classification de Nice»).
2. Les produits et les services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.
3. Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article.
4. L'office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'office.
5. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.
6. Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et il présente les différents groupes dans l'ordre des classes.
7. Des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et des services

ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

Article 40 - Observations de tiers

1. Les États membres peuvent prévoir que, avant l'enregistrement d'une marque, toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l'office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement.

Les personnes et groupements ou organes visés au premier alinéa n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'office.

2. Outre les motifs visés au paragraphe 1 du présent article, toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l'office des observations écrites fondées sur les motifs particuliers pour lesquels une demande de marque collective devrait être refusée en vertu de l'article 31, paragraphes 1 et 2. La présente disposition peut être étendue aux marques de certification et aux marques de garantie si celles-ci sont réglementées dans les États membres.

Article 41 - Division des demandes et des enregistrements

Le demandeur ou le titulaire d'une marque nationale peut diviser sa demande de marque ou l'enregistrement de la marque en deux ou en plusieurs demandes ou enregistrements distincts, en adressant une déclaration à l'office et en indiquant, pour chaque demande ou enregistrement divisionnaire, les produits et les services visés par la demande ou l'enregistrement original qui sont visés par la demande ou l'enregistrement divisionnaire.

Article 42 - Taxes par classe

Les États membres peuvent prévoir que la demande d'enregistrement et le renouvellement d'une marque donnent lieu au paiement d'une taxe supplémentaire pour chaque nouvelle classe de produits et de services au-delà de la première classe.

SECTION 2 - Procédures d'opposition, de déchéance et de nullité

Article 43 - Procédure d'opposition

1. Les États membres prévoient une procédure administrative rapide et efficace permettant de s'opposer, devant leurs offices, à l'enregistrement d'une marque pour les motifs prévus à l'article 5.

2. La procédure administrative visée au paragraphe 1 du présent article prévoit au minimum que le titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 3, point a), ainsi que la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée visée à l'article 5, paragraphe 3, point c), sont autorisés à former opposition. L'opposition peut être formée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire, et sur la base d'une partie ou de la totalité des produits et des services pour lesquels le droit antérieur est protégé ou déposé, et peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels est demandée la marque contestée.

3. Les parties se voient accorder, à leur demande conjointe, un délai d'au moins deux mois dans le cadre de la procédure d'opposition pour permettre éventuellement un règlement amiable entre la partie formant opposition et le demandeur.

Article 44 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition

1. Dans une procédure d'opposition au titre de l'article 43, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition fournit, sur requête du demandeur, la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. En l'absence d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.

2. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition prévu au paragraphe 1, que pour cette partie des produits ou des services.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne est établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 207/2009.

Article 45 - Procédure de déchéance ou de nullité

1. Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque.

2. La procédure administrative de déchéance prévoit que le titulaire de la marque est déchu de ses droits pour les motifs prévus aux articles 19 et 20.

3. La procédure administrative de nullité prévoit que la marque est déclarée nulle au moins pour les motifs de nullité suivants:

a) la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 4;

b) la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement du fait de l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 5, paragraphes 1 à 3.

4. La procédure administrative prévoit que les personnes et les entités suivantes au moins sont autorisées à déposer une demande en déchéance ou en nullité:

a) dans le cas du paragraphe 2 et du paragraphe 3, point a), toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes du droit qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice;

b) dans le cas visé au paragraphe 3, point b), du présent article, le titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 3, point a), ainsi que la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée visée à l'article 5, paragraphe 3, point c).

5. Une demande en déchéance ou en nullité peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

6. Une demande en nullité peut être déposée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire.

Article 46 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité

1. Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait

l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit, à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans.

2. Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure a dû faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure fournit, outre la preuve requise au titre du paragraphe 1 du présent article, la preuve que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

3. En l'absence des preuves visées aux paragraphes 1 et 2, la demande en nullité fondée sur l'existence d'une marque antérieure est rejetée.

4. Si la marque antérieure n'a fait l'objet d'un usage conforme à l'article 16 que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou des services.

5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne est établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 207/2009.

Article 47 - Effets de la déchéance et de la nullité

1. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus dans la présente directive, dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance, peut être fixée dans la décision sur la demande en déchéance, sur requête d'une partie.

2. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus dans la présente directive, dans la mesure où elle a été déclarée nulle.

SECTION 3 - Durée et renouvellement de l'enregistrement

Article 48 - Durée de l'enregistrement

1. La durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande.

2. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 49, pour des périodes supplémentaires de dix années.

Article 49 - Renouvellement

1. L'enregistrement d'une marque est renouvelé sur demande de son titulaire ou de toute personne qui y est autorisée par la loi ou par contrat, pour autant que les taxes de renouvellement aient été payées. Les États membres peuvent prévoir que la réception du paiement des taxes de renouvellement vaut demande de renouvellement.

2. L'office informe le titulaire de la marque de l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. L'office n'est pas tenu responsable s'il ne donne pas cette information.

3. La demande de renouvellement est à présenter, et les taxes de renouvellement sont à acquitter, au cours d'un délai d'au moins six mois précédant immédiatement l'expiration de l'enregistrement. À défaut, la demande peut encore être présentée dans un délai supplémentaire de six mois suivant immédiatement l'expiration de l'enregistrement ou du renouvellement de celui-ci. Les taxes de renouvellement et une surtaxe sont alors à payer dans ce délai supplémentaire.

4. Si la demande n'est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

5. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. Il est inscrit au registre.

SECTION 4 - Communication avec l'office

Article 50 - Communication avec l'office

Les parties à la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants indiquent une adresse officielle pour toutes les communications officielles avec l'office. Les États membres peuvent exiger que cette adresse officielle soit située au sein de l'Espace économique européen.

CHAPITRE 4 - COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 51 - Coopération dans le domaine de l'enregistrement et de l'administration des marques

Les offices sont libres de coopérer efficacement entre eux ainsi qu'avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle en vue de promouvoir la convergence de leurs pratiques et de leurs outils dans le cadre de l'examen et de l'enregistrement des marques.

Article 52 - Coopération dans d'autres domaines

Les offices sont libres de coopérer efficacement entre eux ainsi qu'avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans tous les domaines de leur activité, autres que ceux visés à l'article 51, qui intéressent la protection des marques dans l'Union.

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 53 - Protection des données

Le traitement de toute donnée à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de la présente directive est soumis au droit national transposant la directive 95/46/CE.

Article 54 - Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3 à 6, 8 à 14, 16, 17, et 18, 22 à 39, 41 et 43 à 50 au plus tard le 14 janvier 2019. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 45 au plus tard le 14 janvier 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 55 - Abrogation

La directive 2008/95/CE est abrogée avec effet au 15 janvier 2019, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne de la directive 89/104/CEE indiqué à l'annexe I, partie B, de la directive 2008/95/CE.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 56 - Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 1er, 7, 15, 19, 20, 21 et 54 à 57 sont applicables à partir du 15 janvier 2019.

Article 57 - Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT

(1) JO C 327 du 12.11.2013, p. 42.

(2) Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 novembre 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 15 décembre 2015.

(3) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

- (4) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).
- (5) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).
- (6) Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).
- (7) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
- (8) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
- (9) Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).

