

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg

**MEMORIAL**

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DE LEGISLATION

A — N° 125**3 septembre 2003**

Sommaire**PROTOCOLE BENELUX SUR LES MARQUES**

Loi du 11 août 2003 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme
Benelux sur les marques, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2001 page 2628

Loi du 11 août 2003 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

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

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2003 et celle du Conseil d'Etat du 1^{er} juillet 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1^{er}. – Est approuvé le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

Art. 2. – La demande tendant à l'obtention d'un ordre d'enregistrement de la marque ou d'un ordre d'enregistrement dans le registre des mandataires en marques ou de reconnaissance d'un diplôme de mandataires en marques prévus respectivement aux articles 6^{ter} et 51 de la loi uniforme Benelux sur les marques est portée par voie de requête devant la Cour d'appel.

La demande n'est recevable qu'elle se forme dans les délais prévus par les prédicts articles 6^{ter} et 51.

Les parties sont convoquées par le greffe et entendues dans leurs explications d'audience publique.

Art. 3. – L'article 2 de la loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1992, est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

*Le Ministre des Affaires Étrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer*

*Le Ministre de l'Économie,
Henri Grethen*

Cabasson, le 11 août 2003.
Henri

Doc. parl. 4997; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003

**PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA LOI UNIFORME
BENELUX SUR LES MARQUES**

*Le Royaume de Belgique,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,*

Animés du désir de modifier la loi uniforme Benelux sur les marques afin de l'adapter plus littéralement au texte de la première directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, d'y instaurer une procédure d'opposition, d'y instituer un registre des mandataires en marques et d'y compléter et corriger un nombre limité de dispositions,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article I

La loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit:

A. L'article 1^{er} est remplacé par la disposition suivante:

„Art. 1^{er}.– Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits d'une entreprise.

Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.”

B. L'article 3 est modifié comme suit:

1. A l'alinéa 1^{er}, les mots „le droit exclusif à la marque s'acquiert par le premier dépôt effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux)” sont remplacés par les mots „le droit exclusif à la marque s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux)”.
2. A l'alinéa 2, sous b, les mots „lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre les marques” sont remplacés par les mots „lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure”.

3. A l'alinéa 2, sous c, les mots „kan worden getrokken" sont remplacés par les mots „wordt getrokken", et les mots „kan worden gedaan" par les mots „wordt gedaan".

C. L'article 4 est remplacé par la disposition suivante:

„**Art. 4.**– Dans les limites des articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies, 6septies et 14, n'est pas attributif du droit à la marque:

1. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris;
2. l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit;
3. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque collective enregistrée pour des produits similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;
4. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque individuelle enregistrée par un tiers pour des produits similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est prévu à l'article 5, alinéa 2, sous a;
5. l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, et appartenant à un tiers qui n'est pas consentant;
6. l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment:
 - a. le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, par un tiers qui n'est pas consentant;
 - b. le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux;
7. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant:
 - a. l'entrée en vigueur de la présente disposition; ou
 - b. le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté."

D. L'article 5 est modifié comme suit:

1. A l'alinéa 1^{er}, sous a, les mots „du dépôt Benelux" sont remplacés par les mots „de la marque".
2. L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:

„2. Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 14, sous C, dans la mesure où, après la date de l'enregistrement:

 - a. il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve à charge du titulaire de la marque;
 - b. la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit pour lequel elle est enregistrée;
 - c. la marque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits."
3. A l'alinéa 3, sous a, le mot „kenmerk" est remplacé par le mot „vermogen".

E. L'article 6 est modifié comme suit:

1. Le paragraphe A est complété par un alinéa 5, libellé comme suit:

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

„E. Le déposant peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées dans le présent article, demander au Bureau conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt. Les articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies et 6septies s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que

le Bureau Benelux est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement."

F. L'article 6bis est modifié comme suit:

1. L'alinéa 1^{er} est remplacé par l'alinéa suivant:

„1. Le Bureau Benelux refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:

- a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 1^{er};
- b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
- c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit, ou d'autres caractéristiques de celui-ci;
- d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
- e. la marque est une marque visée à l'article 4, sous 1, 2 ou 7."

2. A l'alinéa 4, les mots „l'enregistrement du dépôt" sont remplacés par les mots „l'enregistrement de la marque".

3. L'alinéa 4 est complété par la disposition suivante: „Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible d'appel ou que, le cas échéant, la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation."

4. L'alinéa 5 est abrogé.

G. L'article 6ter est remplacé par la disposition suivante:

„Art. 6ter.— 1. Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, alinéa 4, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement de la marque.

2. Dans le cadre de cette procédure, le Bureau Benelux des Marques peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.

3. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si ni le déposant ni son mandataire n'ont une adresse ou une adresse postale sur le territoire Benelux, la Cour compétente est celle choisie par le déposant.

4. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif."

H. Sont insérés à la suite de l'article 6ter, les articles 6quater, 6quinquies, 6sexies et 6septies, libellés comme suit:

„Art. 6quater.— 1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès du Bureau Benelux contre une marque qui:

- prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, sous a et b, ou
- est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

2. Le licencié dispose du même droit s'il y est autorisé par le titulaire.

3. L'opposition peut être basée sur une ou plusieurs marques antérieures.

4. L'opposition n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes déterminées dans le règlement d'exécution.

Art. 6quinquies.—

A. Sous réserve du paragraphe B, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.

B. Sans préjudice de la seconde phrase du paragraphe C, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen doivent être représentées par un mandataire dans la procédure d'opposition instituée par les articles 6quater et 6sexies.

C. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen peuvent agir dans le cadre de la procédure d'opposition par l'entremise d'un employé qui doit déposer auprès de l'Office un pouvoir signé dont les modalités sont fixées au règlement d'exécution. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

D. En cas de représentation, sont admis à agir comme mandataire:

- un mandataire en marques inscrit dans le registre auprès du Bureau Benelux;
- un avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires d'un barreau situé sur le territoire Benelux ou un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et possédant son domicile professionnel dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat dans le cadre des procédures d'opposition;

- une personne habilitée à agir dans le cadre des procédures d'opposition devant l'Office de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sur le territoire duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi et qui, dans le cadre de la libre prestation de services au sein de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen, est également habilitée à agir sur le territoire Benelux.

Art. 6sexies.–

- A. Le Bureau Benelux traite l'opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.
- B. La procédure d'opposition est suspendue:
- lorsque l'opposition est fondée sur un dépôt de marque;
 - lorsqu'une action en nullité ou en déchéance est engagée;
 - pendant la durée de la procédure de refus pour motifs absolus;
 - sur demande conjointe des parties.
- C. La procédure d'opposition est clôturée:
- lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que le droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint en application de l'article 5, alinéa 2, sous a;
 - lorsque le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas il est censé avoir renoncé à ses droits sur le dépôt;
 - lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que le dépôt faisant l'objet de l'opposition est devenu sans effet;
 - lorsque la marque antérieure n'est plus valable.
- Dans ces cas une partie des taxes payées est restituée.
- D. Après avoir terminé l'examen de l'opposition, le Bureau Benelux statue dans les meilleurs délais. Lorsque l'opposition est reconnue justifiée, le Bureau refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. La décision du Bureau ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'appel ou, le cas échéant, que la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.
- E. 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 du Bureau 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.

Art. 6septies.– 1. Les parties peuvent, dans les deux mois après qu'il ait été statué sur l'opposition conformément à l'article 6sexies, paragraphe D, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'annulation de la décision du Bureau.

2. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du défendeur, l'adresse de son mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si aucune de ces adresses n'est située sur le territoire Benelux, la Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse de l'opposant ou de son mandataire. Si ni l'opposant, ni son mandataire n'ont d'adresse ou d'adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par la partie qui introduit le recours.

3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif."

I. L'article 8 est modifié comme suit:

1. A l'alinéa 1^{er}, les mots „L'article 6bis, alinéas 1 et 2, est applicable“ sont remplacés par les mots „L'article 6bis, alinéas 1 et 2, et l'article 8bis sont applicables“.

2. L'alinéa 3 est complété par la disposition suivante: „Si aucune de ces deux adresses ne se trouve sur le territoire Benelux, la Cour compétente est celle choisie par le déposant.“

3. Il est ajouté, après l'alinéa 4, un alinéa 5, libellé comme suit:

„5. Le déposant peut demander au Bureau, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement. Les articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies et 6septies s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que le Bureau Benelux est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement.“

J. Il est inséré, après l'article 8, un **article 8bis**, libellé comme suit:

„Art. 8bis.– 1. Pendant un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication par le Bureau international, opposition peut être faite auprès du Bureau Benelux contre un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 6quater et 6sexies sont applicables.

2. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de l'opposition introduite tout en mentionnant les dispositions des articles 6quater à 6septies ainsi que les dispositions y relatives fixées au règlement d'exécution.

3. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.“

K. Dans l'**article 10**, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: „L'enregistrement d'une marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux), a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt.“

L. Dans l'article 11, sous A, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: „La marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'établissement, être transmise ou faire l'objet d'une licence, pour tout ou partie des produits pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée.”

M. L'article 12, sous A, est remplacé par la disposition suivante:

- „A. 1. A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 1^{er}, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.
2. Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.
3. Elle est couverte par l'enregistrement de la marque ou le renouvellement effectué en cours d'instance.
4. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés ci-après à l'article 13, sous A, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre.”

N. L'article 13, sous A, est modifié comme suit:

1. L'alinéa 1^{er} est remplacé par l'alinéa suivant:

- „1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement:
- a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
- c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux 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;
- d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits, lorsque l'usage de signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.”

2. L'alinéa 3 est abrogé.

O. L'article 14, sous A, est remplacé par la disposition suivante:

„A. Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité:

1. a. de l'enregistrement du signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article 1^{er};
- b. de l'enregistrement de la marque qui est dépourvue de caractère distinctif;
- c. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit, ou d'autres caractéristiques de celui-ci;
- d. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
- e. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 4, sous 1, 2 et 7.
2. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 4, sous 3, à condition que la nullité soit invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement.

Lorsque l'action en nullité est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents dans les cas prévus ci-dessus. L'action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.”

P. L'article 14, sous B, est modifié comme suit:

1. Au paragraphe 1^{er}, les mots „du dépôt qui prend rang” sont remplacés par les mots „de l'enregistrement de la marque dont le dépôt prend rang”.
2. Au paragraphe 2, les premiers mots „du dépôt qui” sont remplacés par les mots „de l'enregistrement de la marque qui”.
3. Au paragraphe 2, les derniers mots „du dépôt” sont remplacés par les mots „de la date de l'enregistrement”.
4. Le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante: „Ce délai de cinq années ne s'applique pas aux enregistrements de marques telles que visées dans la disposition sous 5 précitée qui ont été déposées de mauvaise foi.”

- Q. A l'**article 14**, sous C, alinéa 2, les mots „invoker la nullité d'un dépôt conformément à la disposition sous B, lorsque ce dépôt a été effectué pendant“ sont remplacés par les mots „invoker la nullité de l'enregistrement d'une marque conformément à la disposition sous B, lorsque le dépôt de cette marque a été effectué pendant“.
- R. A l'**article 14**, sous D, les mots „ils prononcent d'office la radiation de l'enregistrement tant des dépôts annulés que de ceux qui avaient donné naissance aux droits déclarés éteints“ sont remplacés par les mots „ils prononcent d'office la radiation tant des enregistrements annulés que des enregistrements éteints“.
- S. L'**article 14bis** est remplacé par la disposition suivante:
„Art. 14bis.– 1. Le titulaire d'une marque antérieure 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 invoquer la nullité de la marque postérieure sur la base de son droit antérieur en vertu de l'article 14, sous B, paragraphe 1^{er}, ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure en vertu de l'article 13, sous A, alinéa 1^{er}, sous a, b et c, pour les produits pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.
 2. La tolérance de l'usage d'une marque postérieure enregistrée au sens de l'alinéa 1^{er}, ne donne pas au titulaire de la marque postérieure enregistrée le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure.“
- T. Il est inséré, après l'article 14bis, un **article 14ter**, libellé comme suit:
„Art. 14ter.– Les tribunaux peuvent décider qu'une marque enregistrée a acquis un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.“
- U. A l'**article 15**, sous A, les mots „d'un dépôt Benelux“ sont remplacés par les mots „d'une marque Benelux“.
- V. A l'**article 16**, les mots „L'annulation d'un dépôt“ sont remplacés par les mots „L'annulation d'un enregistrement“.
- W. L'**article 17** est modifié comme suit:
1. Au paragraphe A, sous 2, les mots „dépôts Benelux“ sont remplacés par les mots „marques Benelux“.
 2. Au paragraphe A, après remplacement du point à la fin du paragraphe 3 par un point-virgule, il est inséré un paragraphe 4, libellé comme suit:
 „4. fournir à quiconque en fait la demande des renseignements extraits du registre des mandataires en marques de même que concernant les règles relatives à l'enregistrement des mandataires en marques qui sont arrêtées dans ou en vertu de la présente loi.“
 3. Après le paragraphe B, il est inséré un paragraphe C, libellé comme suit:
 „C. Les données visées au paragraphe A, sous 2, peuvent également être éditées par voie électronique.“
- X. A l'**article 23**, les mots „n'est pas applicable au dépôt“ sont remplacés par les mots „n'est pas applicable à l'enregistrement“.
- Y. A l'**article 24**, les mots „Sans préjudice de l'application des articles 6, 6bis et 8“ sont remplacés par les mots „Sans préjudice de l'application des articles 6, 6bis, 6quater, 6sexies, 8 et 8bis“.
- Z. L'**article 27**, sous B, est modifié comme suit:
1. Les mots „invoker la nullité du dépôt d'une marque collective“ sont remplacés par les mots „invoker la nullité de l'enregistrement d'une marque collective“.
 2. Au deuxième alinéa les mots „de l'enregistrement des dépôts“ sont remplacés par les mots „des enregistrements annulés“.
- AA. A l'**article 38** sont insérés après les mots „de la Convention de Paris,“ les mots „de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce,“.

Article II

A la suite du chapitre VII est ajouté un chapitre VIII, libellé comme suit:

„Chapitre VIII.– Dispositions concernant le registre des mandataires en marques

Art. 50.– 1. Le Bureau Benelux tient, conformément aux dispositions fixées par le règlement d'exécution, un registre des mandataires en marques permettant de déterminer qui satisfait aux exigences d'aptitude à l'exercice de l'activité de mandataire en marques en vertu de la présente loi. Le registre est mis gratuitement à la disposition du public.

2. Toute personne qui est en possession:

- a. d'un diplôme reconnu par le Conseil d'Administration du Bureau Benelux ou d'une pièce justificative similaire, ou
- b. d'une attestation délivrée par le directeur du Bureau Benelux dont il ressort qu'elle a réussi une épreuve d'aptitude, ou
- c. d'une dérogation à l'obligation de produire un document tel que visé sous a ou sous b, accordée par le directeur du Bureau Benelux, peut être enregistrée, à sa demande, dans le registre des mandataires en marques.

3. Le Conseil d'Administration du Bureau Benelux reconnaît un diplôme tel que visé à l'alinéa 2, sous a précité, s'il considère que l'examen organisé par l'instance qui délivre le diplôme conduit à une connaissance suffisante de la loi uniforme et des principaux instruments internationaux dans le domaine du droit des marques ainsi qu'à une aptitude suffisante pour les appliquer.

Art. 51.– 1. En cas de refus d'enregistrement ou de dérogation ou en cas de radiation d'un enregistrement dans le registre, ou bien en cas de refus de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'un diplôme, l'intéressé peut, dans les deux mois qui suivent ledit refus, ladite radiation ou ledit retrait, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement dans le registre ou de reconnaissance d'un diplôme.

2. Dans le cadre de cette procédure, le Bureau Benelux peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.

3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.

Art. 52.– Il est interdit à d'autres personnes que celles qui sont enregistrées au registre visé à l'article 50, alinéa 1^{er}, de se faire connaître dans la vie des affaires comme si elles étaient enregistrées dans le registre précité."

Article III

L'article 6^{quater} sera appliqué progressivement par référence à la classification établie en application de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Pendant un délai d'un an au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seuls pourront faire l'objet d'une opposition les dépôts portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes suivantes: 2, 20 et 27. Dix-huit mois au plus tard après cette date, il en ira de même pour les classes suivantes: 6, 8, 13, 15, 17, 19 et 21.

Trois ans au plus tard après cette date, il en ira de même pour les classes 4, 7, 11, 12, 14, 18, 22-26 et 28-34. Quatre ans au plus tard après cette date, il en ira de même pour les autres classes. Le Conseil d'Administration du Bureau peut décider de raccourcir les délais mentionnés ci-avant.

Article IV

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

Article V

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

Article VI

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

Article VII

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

Article VIII

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

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

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2001, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique,

Signature

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Signature

Pour le Royaume des Pays-Bas,

Signature