

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DE LEGISLATION

A — N° 232**21 novembre 2016****S o m m a i r e****APPROBATION DE PROTOCOLES**

- Loi du 17 novembre 2016 portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 21 mai 2014 page **4308****
- Loi du 17 novembre 2016 portant approbation du Protocole 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, signé à Bruxelles, le 16 décembre 2014 **4310****
-

Loi du 17 novembre 2016 portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles, le 21 mai 2014.

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

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 2016 et celle du Conseil d'État du 27 octobre 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

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

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 européennes,
Jean Asselborn*

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2016.
Henri

*Le Ministre de l'Économie,
Étienne Schneider*

Doc. parl. 6897; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

**PROTOCOLE
portant modification de la convention Benelux en matière
de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)**

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Se référant à la Décision M(2011)9 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 8 décembre 2011 établissant un Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux;

Se référant au point 4 de la Recommandation 733/2 du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux du 18 juin 2005 relative à la révision du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, qui propose d'attribuer à la Cour de Justice Benelux la compétence d'agir comme juge en appel et en cassation pour les décisions de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle;

Se référant à la Réponse à cette Recommandation du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 20 novembre 2008, qui exprime son soutien au point 4 de la Recommandation;

Considérant qu'il est utile de modifier la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005 sur quelques points en sorte que les recours contre les décisions de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) soient désormais traités par la Cour de Justice Benelux;

Après avoir recueilli l'avis de la Cour de Justice Benelux;

CONVIENNENT à cet effet de conclure un Protocole, qui est libellé comme suit:

Article I

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

A. Après l'article 1.15, il est inséré un nouvel article 1.15bis, libellé comme suit:

«Article 1.15bis

Recours

1. Toute personne qui est partie à une procédure ayant conduit à une décision finale prise par l'Office dans l'exécution de ses tâches officielles en application des titres II, III et IV de la présente convention, peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour de Justice Benelux, afin d'obtenir l'annulation ou la révision de cette décision. Le délai pour l'introduction d'un recours est de deux mois à compter de la notification de la décision finale.

2. L'Organisation peut être représentée par un membre du personnel désigné à cette fin dans les procédures devant la Cour de Justice Benelux qui concernent les décisions de l'Office.»

- B. A l'article 2.8, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes:
1. Les mots «articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17» sont remplacés par les mots «articles 2.11, 2.14 et 2.16».
 2. Les mots «et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement» sont abrogés.
- C. A l'article 2.10, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes:
1. Les mots «articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17» sont remplacés par les mots «articles 2.11, 2.14 et 2.16».
 2. Les mots «et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement» sont abrogés.
- D. A l'article 2.11 sont apportées les modifications suivantes:
1. A l'alinéa 4, les mots «à l'article 2.12» sont remplacés par les mots «à l'article 1.15bis».
 2. A l'alinéa 5, les mots «d'appel ou que, le cas échéant, la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation» sont remplacés par les mots «de recours».
- E. L'article 2.12 est abrogé.
- F. A l'article 2.13 sont apportées les modifications suivantes:
1. A l'alinéa 2, les mots «L'article 2.11, alinéa 4» sont remplacés par les mots «L'article 2.11, alinéas 4 et 5».
 2. Les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
- G. A l'article 2.16, alinéa 4, la dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes: «L'Office 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.»
- H. L'article 2.17 est abrogé.
- I. A l'article 2.18 sont apportées les modifications suivantes:
1. A l'alinéa 2, les chiffres «2.17» sont remplacés par «2.16».
 2. L'alinéa 3 est abrogé.
- J. A l'article 3.13 sont apportées les modifications suivantes:
1. L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: «Lorsque, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas retiré son dépôt, l'Office refuse la publication. L'Office informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus de publication et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis.».
 2. L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: «Le refus de publication ne devient définitif que lorsque la décision de l'Office n'est plus susceptible de recours. Ceci entraîne la nullité du dépôt.»

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

Conformément à l'article 1.7, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), les modifications reprises à l'article I seront présentées pour assentiment ou approbation aux Hautes Parties Contractantes. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article IV

Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, et au plus tôt à la date à laquelle le Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, établi par la Décision M(2011)9 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 8 décembre 2011, entre en vigueur.

Article V

Les procédures judiciaires dirigées contre une décision de l'Office prise avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, restent régies par les dispositions de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) qui étaient applicables au moment où ladite décision a été prise.

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

FAIT à Bruxelles, le 21 mai 2014, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique:



Pour le Grand-Duché de Luxembourg:



Pour le Royaume des Pays-Bas:



Loi du 17 novembre 2016 portant approbation du Protocole 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, signé à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

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

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 2016 et celle du Conseil d'État du 27 octobre 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

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 l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, signé à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

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 européennes,
Jean Asselborn*

*Le Ministre de l'Économie,
Étienne Schneider*

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2016.
Henri

Doc. parl. 6898; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

PROTOCOLE
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

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

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

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

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

SONT CONVENUS des dispositions suivantes:

Article I

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

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

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

Article 2.30bis

Introduction de la demande

- 1. Une demande en nullité ou en déchéance de l'enregistrement d'une marque peut être présentée auprès de l'Office:
 - a. par tout intéressé:
 - i. sur la base des motifs visés à l'article 2.28, alinéa 1^{er}, sous a, b, c, d et e. Lorsque la demande est basée sur les motifs visés sous b, c et d, l'Office peut décider que la marque a acquis après l'enregistrement un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.
 - ii. sur la base des motifs visés à l'article 2.26, alinéa 2, dans les limites fixées à l'article 2.27, alinéa 2.
 - b. par le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure contre une marque qui:
 - i. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, dans les limites fixées aux articles 2.27, alinéa 4, et 2.29, ou
 - ii. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, dans les limites fixées à l'article 2.28, alinéa 3, sous b.
- 2. La demande basée sur l'alinéa 1^{er}, sous b, peut également être présentée par le licencié, s'il y est autorisé par le titulaire. Elle peut être fondée sur une ou plusieurs marques.

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

Article 2.30ter

Déroulement de la procédure

1. L'Office traite la demande en nullité ou en déchéance dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.

2. La procédure est suspendue:

- a. lorsque la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous b, et que la marque antérieure:
 - i. n'a pas encore été enregistrée;
 - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;
 - iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance;
- b. lorsque la marque contestée:
 - i. n'a pas encore été enregistrée;
 - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;
 - iii. est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance;
- c. sur demande conjointe des parties;
- d. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.

3. La procédure est clôturée:

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

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

4. Après avoir terminé l'examen de la demande en nullité ou en déchéance, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque la demande est reconnue justifiée, l'Office radie l'enregistrement en tout ou en partie. Dans le cas contraire, la demande est rejetée. L'Office informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis. 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.

Article 2.30quater

Demande en nullité ou en déchéance de dépôts internationaux

1. Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée auprès de l'Office contre un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.30bis et 2.30ter sont applicables.

2. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la demande introduite, tout en mentionnant les dispositions des articles 2.30bis et 2.30ter, ainsi que les dispositions y relatives du règlement d'exécution.»

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

Article II

En exécution du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application dudit Traité.

Article III

1. Le Gouvernement du Royaume de Belgique est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une copie certifiée conforme à chaque Haute Partie Contractante.

2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Hautes Parties Contractantes.

3. Les Hautes Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.

4. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

5. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 21 mai 2014.

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

Article IV

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

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

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

Pour le Royaume de Belgique:



Pour le Grand-Duché de Luxembourg:



Pour le Royaume des Pays-Bas:

