

**N^{os} 5928²
5929²**

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2009-2010

PROJET DE LOI

**portant approbation du Traité de Singapour sur le droit des
marques, fait à Singapour, le 28 mars 2006, ainsi que de son
règlement d'exécution prévu à son article 22**

PROJET DE LOI

**portant approbation du Traité sur le droit des marques, fait à
Genève, le 27 octobre 1994, ainsi que de son règlement d'exé-
cution prévu à son article 17**

* * *

**RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
ET EUROPEENNES, DE LA DEFENSE, DE LA COOPERATION
ET DE L'IMMIGRATION**

(19.10.2009)

La commission se compose de: M. Ben FAYOT, Président; M. Marc ANGEL, Rapporteur; Mme Nancy ARENDT, MM. Fernand BODEN, Félix BRAZ, Mme Lydie ERR, MM. Norbert HAUPERT, Paul HELMINGER, Fernand KARTHEISER, Mmes Martine MERGEN, Lydie POLFER et M. Michel WOLTER, Membres.

*

I. ANTECEDENTS

Le projet de loi portant approbation du Traité sur le droit des marques de 1994 a été déposé par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 6 octobre 2008, alors que celui portant approbation du Traité de Singapour a été déposé le 13 novembre 2008.

Les avis respectifs du Conseil d'Etat sont intervenus le 30 juin 2009.

Au cours de sa réunion du 14 septembre 2009, la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration a nommé M. Marc Angel comme rapporteur des projets de loi sous rubrique.

En date du 19 octobre 2009, la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration a examiné les textes des projets de loi et les avis du Conseil d'Etat. Lors de la même réunion, la commission a adopté le présent rapport. Celui-ci porte sur deux projets de loi, à savoir les projets de loi No 5928 et No 5929, ces derniers ayant trait l'un et l'autre au droit international des marques.

*

II. INTRODUCTION

1. Le rôle des marques

L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une organisation spécialisée des Nations Unies, définit les marques comme „*des signes distinctifs qui servent à différencier des produits ou services identiques ou similaires offerts par des producteurs ou fournisseurs de services différents*“. A côté de la protection des dessins et des modèles et des brevets d'invention, la protection des marques forme un des volets les plus importants du droit de la propriété industrielle.

La valeur des marques constitue une partie importante de la valeur globale des entreprises. La marque est un outil de communication pour les produits et les services des entreprises servant à étendre leur clientèle et à soutenir ainsi leur croissance économique. Pour agrandir la part de marché de leurs produits et services, les entreprises investissent dans leurs marques en engageant des budgets importants de communication et de recherche. La marque sert d'orientation et facilite le choix du consommateur entre les différents produits et services disponibles. Elle constitue par ailleurs un actif incorporel des entreprises dont la valeur est parfois supérieure à celle des autres actifs.

La marque étant un atout décisif pour leur développement, les entreprises ont tout intérêt à la protéger. Ceci vaut particulièrement dans le contexte de l'ouverture accrue des marchés et de l'accroissement des échanges économiques. La hauteur des investissements dans une marque, qu'il s'agisse de son acquisition ou de son développement, va de pair avec le besoin de la protéger, d'autant plus qu'il y a un risque sérieux que des entreprises concurrentes utilisent des marques sans autorisation et profitent illicitement des investissements du titulaire. Dans son rapport sur l'impact économique de la contrefaçon et du piratage,¹ l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime que la valeur du commerce international de biens contrefaits ou piratés a représenté quelque 200 milliards de dollars US en 2005. Ce chiffre n'inclut ni les articles produits et consommés au niveau domestique, ni les produits numériques piratés qui sont distribués via l'Internet. Les coûts occasionnés par la contrefaçon n'affectent pas seulement les titulaires du droit (perte au niveau des ventes, perte d'image de marque, etc.), mais également les autres entreprises qui se retrouvent en concurrence directe avec les contrefacteurs. Outre les conséquences ayant trait à l'innovation et aux recettes fiscales, tant dans les pays d'origine de la contrefaçon que dans les pays où les produits de contrefaçon sont écoulés, la contrefaçon présente un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs et entraîne des pertes d'emplois.²

2. Les différents systèmes en matière de protection des marques

Les droits de marque naissent en principe d'un dépôt effectué auprès d'instances nationales ou régionales. Dans les pays du Benelux, le dépôt d'une marque se fait auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) à La Haye, successeur du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles établis dans les années 1970. L'enregistrement d'une marque auprès de cet organisme confère une protection sur le territoire du Benelux pour une période de dix ans, renouvelable pour de nouvelles périodes de dix ans. La protection est accordée après un examen de fond, appelé examen sur base des motifs absolus, effectué par les services de l'OBPI, et sous réserve qu'aucune procédure d'opposition n'ait été engagée à l'encontre du déposant. L'OBPI tient en outre un registre des marques permettant aux demandeurs de vérifier si la marque qu'ils désirent faire enregistrer n'est pas en conflit avec une marque déjà enregistrée.

Au sein de l'Union européenne, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) est chargé de la gestion du système communautaire de protection des marques. La protection conférée par la marque communautaire, régie par le Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, s'étend sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Le système d'enregistrement international des marques a été mis en place par l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, peu après la signature de la Convention de Paris pour la protection de la

1 OCDE, The economic impact of counterfeiting and piracy. Executive summary, 2007, page 4, http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_201185_38702994_1_1_1_1,00.html

2 OCDE, Les incidences économiques de la contrefaçon, 1998, pages 27-28. <http://www.oecd.org/dataoecd/11/12/2090611.pdf>

propriété industrielle du 20 mars 1883. L'objet de l'Arrangement de Madrid était la création d'un régime centralisé permettant un enregistrement dans plusieurs Etats, en évitant aux déposants de devoir déposer individuellement auprès des organismes nationaux. L'Arrangement n'a été ratifié que par une cinquantaine d'Etats, raison pour laquelle un protocole a été adopté le 27 juin 1989 à Madrid. Celui-ci permet notamment l'extension du délai au cours duquel les organismes nationaux peuvent refuser la protection d'un enregistrement international, ou encore de percevoir des taxes de désignation plus élevées. L'adoption du Protocole de Madrid par désormais 79 parties contractantes, dont la Communauté européenne, a permis un renforcement considérable du système d'enregistrement international des marques. Parmi les pays ayant rejoint le système international, suite à l'adoption du protocole, figurent notamment les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la République de Corée, l'Australie, la Turquie, la Suède, la Norvège, la Grèce, le Danemark, la Finlande ou encore l'Irlande. Le Luxembourg est devenu partie à l'Arrangement de Madrid en 1924, et au protocole en 1998. Le dépôt d'une marque par la voie internationale se fait auprès du Bureau international de l'OMPI par l'intermédiaire de l'office national d'une des parties contractantes.

Le système de l'enregistrement international mis en place par l'Arrangement et le Protocole de Madrid est destiné à faciliter l'acquisition de droits de marque dans plusieurs Etats. Il n'a toutefois pas conduit à une harmonisation du droit interne des Etats. Chaque Etat a en effet sa propre procédure d'enregistrement et conserve le droit de refuser l'enregistrement d'une marque pour défaut de conformité avec son droit interne.

*

III. LE TRAITE SUR LE DROIT DES MARQUES DE 1994

1. Généralités

Le projet de loi No 5929 vise à faire approuver par la Chambre des Députés le Traité sur le droit des marques, fait à Genève, le 27 octobre 1994, ainsi que son règlement d'exécution prévu à son article 17. Le traité vise essentiellement à harmoniser les procédures nationales relatives à l'enregistrement des marques, en limitant les exigences imposées au déposant d'une marque. Le règlement d'exécution qui accompagne le traité et auquel il est renvoyé fréquemment, prévoit également des formulaires internationaux types, qui permettent aux déposants de s'assurer du respect des règles de présentation.

Le Luxembourg a signé le traité le 28 octobre 1994. A ce jour, le nombre de parties contractantes s'élève à 45 Etats, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne, les Etats-Unis et le Japon. Pour ce qui concerne le Benelux, le traité liera les Etats trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification du dernier des trois Etats. La Belgique a ratifié le traité le 28 juin 2004 et les Pays-Bas l'ont ratifié le 19 septembre 1996. Ces deux Etats seront donc liés trois mois après la ratification luxembourgeoise.

Les auteurs du projet de loi informent par ailleurs que la ratification du traité par le Luxembourg n'aura pas de conséquences pratiques pour les déposants de marques, la législation Benelux en matière de marques ayant déjà été mise en conformité avec le traité par le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé le 7 août 1996 à Bruxelles.

2. Contenu du traité

L'harmonisation opérée par le traité va dans le sens d'une plus grande facilité d'enregistrement des marques. Pour ce faire, le traité spécifie de manière exhaustive les exigences que les Etats peuvent imposer aux déposants et formule des interdictions quant à l'exigence d'indications supplémentaires. Ainsi, l'article 3 du traité énumère les indications ou éléments qui peuvent être exigés en relation avec une demande d'enregistrement. Parmi ceux-ci figurent une requête en enregistrement, le nom et l'adresse ainsi que d'autres indications au sujet du déposant ou de son mandataire, des indications concernant la marque etc. La remise d'un certificat, ou d'un extrait, d'un registre du commerce ne peut pas être demandée au déposant. Il en est de même de l'indication de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale, cette dernière n'étant pas une condition nécessaire à la détention de droits de marque.

Alors que l'article 4 relatif aux mandataires prévoit dans quelles formes ceux-ci peuvent être constitués et limite les exigences relatives au document de pouvoir, l'article 5 traite des conditions régissant l'attribution d'une date de dépôt.

L'article 9 du traité formule l'obligation de classier les produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées, la classification utilisée étant celle introduite par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957. Au terme de cette classification administrative, les produits ou services sont distingués selon leur nature et sont divisés en 45 classes. Le traité prévoit que, lorsque des produits ou des services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice figurent dans une seule et même demande, cette demande donne lieu à un seul enregistrement (article 6).

Le traité simplifie les inscriptions au registre relatives aux changements de titulaire de marque (article 11), ainsi que les modifications de leurs noms ou adresses (article 10). Pour ce qui concerne les erreurs matérielles contenues dans les demandes d'enregistrement de marque ou dans d'autres requêtes adressées aux offices de dépôt et qui sont imputables aux déposants, les modalités de leur rectification sont prévues à l'article 12. Les demandes en rectification peuvent être présentées sur un formulaire type prévu par le règlement d'exécution.

L'article 13 fixe la durée initiale de l'enregistrement et la durée de chaque renouvellement à dix ans chacune. L'article 14 dispose qu'un refus d'une demande ou d'une requête ne peut avoir lieu sans que le déposant ou le requérant puisse présenter ses observations.

Relevons finalement que le champ d'application du traité (article 2) se limite aux marques consistant en des signes visibles. Le traité n'est pas applicable aux marques hologrammes et aux marques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier aux marques sonores et aux marques olfactives.

*

IV. LE TRAITE DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES

1. Généralités

Le Traité de Singapour comporte 32 articles et est accompagné d'un règlement d'exécution, ainsi que d'une résolution visant en premier lieu à faciliter aux pays en voie de développement l'adaptation de leur droit national au traité. L'objectif du projet de loi No 5928 est de faire approuver par la Chambre des Députés le traité, ainsi que son règlement d'exécution.

Le Traité de Singapour, son règlement d'exécution ainsi que la résolution ont été adoptés le 27 mars 2006 par la conférence diplomatique de Singapour pour l'adoption d'un traité révisé sur le droit des marques.³ Le 28 mars 2006, 41 délégations ont signé le traité; le Luxembourg l'a signé le 29 mars 2006.⁴ Le traité est en vigueur depuis le 16 mars 2009 et a été ratifié à ce jour par treize Etats (Australie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Kirghizistan, Lettonie, Pologne, République de Moldova, Roumanie, Singapour, Suisse).

Le traité poursuit l'harmonisation au niveau international du droit des marques et tient compte des récents développements intervenus sur le plan international. Il constitue l'aboutissement de quatre années de travaux préparatoires et d'une conférence diplomatique ayant rassemblé 162 Etats et un certain nombre d'organisations intergouvernementales et d'organisations non gouvernementales.

Les auteurs du projet de loi indiquent que la nécessité de réviser le Traité sur le droit des marques de 1994 est devenue évidente peu après l'adoption de ce dernier. En effet, au moment de son adoption, les innovations en matière de communication, telles que l'Internet et le courrier électronique, n'étaient pas très répandues, le moyen de communication le plus avancé dont disposaient alors les déposants et les offices de marques étant le télécopieur. Outre cette adaptation à l'évolution technique des moyens de communication, la révision du traité de 1994 traduit la volonté des Etats membres d'harmoniser et de simplifier davantage les procédures nationales en matière de dépôt et d'enregistrement des marques.

³ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/tlt_r_dc/tlt_r_dc_30.pdf

⁴ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/fr/tlt_r_dc/tlt_r_dc_33.pdf

2. Les principales innovations du Traité de Singapour

Le nouveau traité laisse aux offices des parties contractantes la liberté de choisir le mode de transmission des différents documents. Ainsi, les Etats membres sont libres de prévoir la communication électronique en lieu, ou en sus, de la communication sur papier.

Alors que le traité de 1994 était applicable uniquement aux marques consistant en des signes visibles, le Traité de Singapour s'applique à tous les types de marques pouvant être enregistrées selon la législation nationale des parties contractantes. Le champ d'application inclut ainsi les nouvelles formes de marques, tels les couleurs, les sons et les odeurs, sans toutefois obliger les Etats membres à mettre en place une protection pour ces nouveaux types de marque.

L'article 23 du nouveau traité prévoit la création d'une assemblée des parties contractantes, habilitée à modifier le règlement d'exécution, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire de convoquer une conférence diplomatique au cas où une révision du règlement d'exécution s'impose. La modification de ces dispositions peut être adoptée sans ou contre le consentement du Luxembourg, ce qui correspond à une dévolution de pouvoirs souverains par traité à une institution de droit international, telle que prévue par l'article 49bis de la Constitution. Il s'ensuit que le projet de loi No 5928 doit être approuvé dans les conditions de l'article 114, alinéa 2 de la Constitution, à savoir à la majorité des deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés.

L'article 14 du traité prévoit des mesures de sursis en cas d'inobservation d'un délai par un déposant ou un titulaire d'une marque. Avant l'expiration d'un délai, une partie contractante peut prévoir, sur demande, la prorogation d'un délai imparti pour l'accomplissement d'un acte. Après l'expiration d'un délai, les parties contractantes sont tenues de prévoir au moins une des mesures suivantes: la prorogation du délai, la poursuite de la procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement et le rétablissement des droits du déposant.

Enfin, le traité contient des dispositions relatives à l'inscription des licences de marques (articles 17 à 20).

Relevons encore que, selon des explications fournies par les responsables du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur, la législation Benelux sur les marques a déjà été mise en conformité avec les exigences du traité à approuver.

*

V. AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Dans son avis du 30 juin 2009 relatif au projet de loi No 5929 (Traité sur le droit des marques), le Conseil d'Etat se demande si les chambres professionnelles ont été consultées au sujet du projet de loi sous rubrique, en ajoutant qu'au regard de la matière du traité soumis à approbation, l'avis de la Chambre de Commerce serait nécessaire. Considérant que le Luxembourg a signé le traité en 1994 et que la Belgique et les Pays-Bas, en tant que partenaires du Benelux, l'ont déjà ratifié en 1996 et en 2004 respectivement, la Haute Corporation se demande „*pourquoi le Gouvernement a attendu quatorze ans après la signature du Traité pour engager la procédure de son approbation*“. Ensuite, le Conseil d'Etat recommande „*au Gouvernement de vérifier si les formalités d'approbation législative et de ratification de toutes les modifications de la Convention de Paris et de l'Arrangement de Nice ont été accomplies correctement.*“

Après vérification, il s'est avéré que les formalités d'approbation législative et de ratification des modifications afférentes ont été réalisées correctement. En effet, il y a lieu de distinguer les révisions qui sont soumises à ratification et les modifications qui, elles, visent de simples changements administratifs et qui sont uniquement soumises à publication et non à ratification. De surcroît, une adhésion peut se faire uniquement à la dernière révision, et non pas à toutes les révisions antérieures.

Quant à l'article unique du projet de loi, le Conseil d'Etat note qu'il se limite à l'approbation du traité proprement dit, sans inclure le règlement d'exécution prévu à son article 17. La Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration se rallie à la proposition de formulation du Conseil d'Etat y afférente et décide d'intégrer le règlement d'exécution dans l'article unique du projet de loi, ainsi que de procéder à l'adaptation de son intitulé.

Dans son avis relatif au projet de loi No 5928 (Traité de Singapour), le Conseil d'Etat répète ses observations ayant trait au respect des „*formalités d'approbation des révisions plus récentes de la*

Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle et de l'Arrangement de Nice de 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques". Au sujet de l'article unique du projet de loi, la Haute Corporation constate qu'il porte sur l'approbation du Traité, de la résolution de la Conférence diplomatique, et, contrairement au projet de loi portant approbation du Traité de Genève, au règlement d'exécution afférent. Le Conseil d'Etat fait part de ses observations quant à la date à laquelle le traité a été fait et propose de faire abstraction de la résolution dans l'article unique, étant donné que celle-ci „*ne comporte pas de disposition normative, mais [...] ne fait qu'exprimer un souhait à l'adresse de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de faire bénéficier les pays les moins avancés d'un traitement prioritaire à l'assistance technique*". La Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration se rallie à la proposition de formulation du Conseil d'Etat y afférente.

*

Compte tenu de ce qui précède, la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration recommande à la Chambre des Députés d'adopter les présents projets de loi dans la teneur qui suit:

*

PROJET DE LOI

portant approbation du Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour, le 28 mars 2006, ainsi que de son règlement d'exécution prévu à son article 22

Article unique.— Sont approuvés le Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour, le 28 mars 2006, ainsi que son règlement d'exécution prévu à son article 22.

*

PROJET DE LOI

portant approbation du Traité sur le droit des marques, fait à Genève, le 27 octobre 1994, ainsi que de son règlement d'exécution prévu à son article 17

Article unique.— Sont approuvés le Traité sur le droit des marques, fait à Genève, le 27 octobre 1994, ainsi que son règlement d'exécution prévu à son article 17.

Luxembourg, le 19 octobre 2009

Le Rapporteur,
Marc ANGEL

Le Président,
Ben FAYOT

