

N° 5928⁴**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**

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

(9.11.2009)

RESUME

Le Traité de Singapour représente une évolution positive du droit des marques au niveau international pour les utilisateurs, tant du point de vue des innovations introduites – élargissement du périmètre de la définition de la marque, de la notion actuelle de mandataire, assouplissement des conditions visant la demande en enregistrement de marque et son renouvellement¹, que du point de vue structurel, en raison des compétences conférées à l'Assemblée des parties contractantes pour modifier le règlement d'exécution du traité, en vue d'appréhender de manière adéquate les évolutions techniques intervenues depuis l'adoption de ce traité.

Pour ces raisons, la ratification du Traité de Singapour par un nombre maximum d'Etats et d'organisations intergouvernementales constituerait une avancée sensible pour les utilisateurs.

Toutefois, si d'après les auteurs du projet de loi et d'une manière générale l'harmonisation et la simplification des procédures sont indéniables, il convient cependant d'en relativiser la portée s'agissant de l'innovation que constitue l'enregistrement des licences qui n'affecte pas le droit interne luxembourgeois des marques déjà familier de cette procédure.

De même, l'élargissement du champ d'application du droit des marques au niveau international, aux marques tridimensionnelles, hologrammes et aux marques sensorielles, en particulier sonores et olfactives, constitue certainement une avancée eu égard à la Convention Benelux, à l'exception cependant du maintien de l'exclusion des marques collectives pourtant déjà retenues par la Convention Benelux et par conséquent par le droit luxembourgeois. Enfin, l'introduction de dispositions relatives aux communications qui permet de prendre en compte les nouveaux modes de communication, tels le dépôt électronique n'impacte pas le droit luxembourgeois étant donné que le dépôt électronique figure déjà dans la Convention Benelux.

S'agissant de la faculté ouverte par le Traité de Singapour aux parties contractantes d'émettre des réserves, la Chambre de Commerce s'interroge sur l'impact de réserves éventuelles qui seraient émises par l'Union européenne en tant que partie contractante au regard des réserves supplémentaires visées à l'article 29 du traité, s'agissant en particulier de subordonner pour le titulaire d'une licence de marque, l'usage d'une marque à l'enregistrement préalable d'une licence.

Enfin, concernant la Résolution de la Conférence diplomatique, la Chambre de Commerce reconnaît que le point 4 qui vise à assurer aux pays en développement une assistance technique additionnelle constitue avant tout un engagement de nature politique. S'il paraît difficile de soustraire une telle clause de la Résolution – laquelle fait partie intégrante du traité – au processus législatif, elle souhaiterait

¹ Abandon de l'exclusivité concernant la transmission d'informations par correspondance lors du dépôt, acceptation des communications électroniques, assouplissement des exigences relatives à la signature et aux langues des communications avec les offices nationaux, acceptation d'un formulaire international de dépôt, extension de l'interdiction d'autres conditions supplémentaires.

néanmoins inviter le Gouvernement à se montrer vigilant s'agissant de la mise en oeuvre au Luxembourg d'un tel engagement et souligner l'importance de maîtriser les retombées techniques et financières inhérentes à l'engagement de principe qui a été souscrit.

*

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le présent projet de loi en vue de permettre la ratification du Traité de Singapour, tout en insistant sur la prise en compte de ses remarques.

Appréciation du projet de loi

	<i>Incidence</i>
Compétitivité de l'économie luxembourgeoise	+
Impact financier sur les entreprises	0
Transposition de la directive	n.a.
Simplification administrative	++
Impact sur les finances publiques	0

*

CONSIDERATIONS GENERALES

L'objet du projet de loi No 5928 sous avis vise l'adoption du Traité de Singapour sur le droit des marques adopté le 28 mars 2006 par les Etats membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ci-après dénommé „Traité de Singapour“. Ce nouveau traité consiste en la révision du Traité sur le droit des marques ratifié à Genève le 28 octobre 1994 qui a eu pour effet d'harmoniser les procédures d'enregistrement des marques et d'en simplifier les formalités.

L'objet du Traité de Singapour consiste plus particulièrement à mettre le Traité de Genève en adéquation avec les derniers progrès techniques, à savoir l'Internet, le courrier électronique et la communication instantanée. Eu égard au fait que tous les pays qui ont adhéré au Traité de Genève n'ont pas encore ratifié le Traité de Singapour, il importe donc d'assurer la continuité du droit des marques au niveau international, et afin de maintenir pour le moment les deux traités en vigueur.

La Chambre de Commerce tient à souligner que l'approbation du Traité de Singapour par le présent projet de loi est à mettre en perspective en premier lieu avec le projet de loi No 5929 qui vise à autoriser l'approbation par le Luxembourg du Traité de Genève étant donné que la procédure d'adoption législative du Traité de Genève, amorcée seulement en octobre 2008, était suspendue aux formalités de ratification dudit traité.

En second lieu, le présent projet de loi s'inscrit en parallèle avec le projet de loi No 5930 qui vise à ratifier l'Acte de Genève qui modifie le système d'enregistrement international des dessins et modèles industriels mis en place par l'Arrangement de la Haye, adopté à Genève le 2 juillet 1999.

Au Luxembourg, le droit des marques est actuellement régi par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle adoptée le 25 février 2005 et transposée en droit luxembourgeois par la loi du 16 mai 2006 portant approbation de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à la Haye, le 25 février 2005.

La Chambre de Commerce salue le projet de loi appelé à modifier le droit Benelux en vigueur en matière de marques et de dessins ou modèles, à la lumière des évolutions technologiques au niveau international, ceci en vertu même de l'article 1.3 point d) de la Convention Benelux qui assigne entre autres comme mission à l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle „l'évaluation permanente et au besoin, l'adaptation du droit Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles, à la lumière, entre autres des développements internationaux et communautaires“.

Le Traité de Singapour introduit différentes innovations par rapport au Traité de Genève de 1994. A cet égard, ce traité prévoit

- de s'appliquer à tous les types de marques y compris celles constituées par des signes non visibles, c'est-à-dire aux nouvelles formes de marques constituées par des couleurs, de sons et des odeurs;

- la possibilité pour les parties contractantes de procéder à l’inscription des licences de marques dans les registres nationaux des marques;
- des mesures en cas d’observation des délais;
- d’étendre par trois réserves additionnelles la liste des réserves au présent traité (enregistrement unique pour les produits et services, interdiction de réexamen quant au fond, à l’occasion d’un renouvellement d’un enregistrement de service, interdiction de limiter certains droits des preneurs de licence;
- sur le plan structurel, la création d’une assemblée des parties contractantes habilitée à modifier le règlement d’exécution et à veiller à la bonne application du traité ainsi qu’à la prise d’effet des modifications qui pourraient y être apportées.

La Chambre de Commerce est d’avis que l’approbation du Traité de Singapour permettra aux entreprises et aux personnes privées une protection élargie de leur innovation moyennant une harmonisation plus étendue et, pour les entreprises luxembourgeoises de combattre plus efficacement la contrefaçon de leurs produits en faisant prévaloir leurs droits légitimes sur les innovations et créations qui les composent.

S’agissant de l’élargissement du traité à de nouvelles formes de marques acceptées par les parties contractantes au traité de Singapour, la Chambre de Commerce souligne toutefois que la portée de cette innovation se trouve atténuée par le fait que le Luxembourg, à travers la Convention Benelux reconnaît déjà les marques collectives que le Traité de Genève de 1994 exclut pourtant explicitement.

D’une manière générale la simplification des procédures concourra à protéger le patrimoine des titulaires de marques et de licences de marques, à enrichir le capital immatériel des entreprises concernées tout en garantissant un cadre propice à l’innovation et à l’investissement.

Au niveau de la structure, le texte du projet de loi sous avis se décompose en deux volets

- la Résolution de la Conférence Diplomatique complétant le Traité de Singapour sur le droit des marques et son règlement d’exécution,
- le Traité de Singapour proprement dit.

*

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article unique du projet de loi

Cet article vise à adopter „*le Traité de Singapour ainsi que la Résolution de la Conférence Diplomatique complétant le Traité de Singapour sur le droit des marques et son règlement d’exécution adoptés par la Conférence diplomatique de Singapour pour l’adoption d’un traité révisé sur le droit des marques le 27 mars 2006.*“

En premier lieu, et du point de vue rédactionnel, la Chambre de Commerce rejoint la proposition du Conseil d’Etat en son avis du 30 juin 2009 qui souligne et corrige la discordance relative à la date de ratification du Traité de Singapour entre d’une part, l’exposé des motifs qui se réfère au 28 mars 2006 et le présent article qui se réfère au 27 mars 2006, d’autre part.

En deuxième lieu, la Chambre de Commerce rejoint également les vues du Conseil d’Etat qui considère comme inappropriée l’incorporation dans le libellé actuel du présent article de la Résolution de la Conférence diplomatique, dans la perspective de l’approbation législative du Traité de Singapour aux motifs qu’une résolution ne comporte pas d’annoncé normatif. Etant par conséquent dépourvue de force obligatoire envers les parties contractantes, cette référence est donc inutile.

Aux vues des considérations qui précèdent, il y aurait donc lieu de corriger premièrement le libellé actuel de l’intitulé du projet de loi pour lire

„*Projet de loi portant approbation du*

- *Traité de Singapour sur le droit des marques et*
- *son règlement d’exécution adoptés par la Conférence diplomatique de Singapour pour l’adoption d’un traité révisé sur le droit des marques le 27 mars 2006.*“

et deuxièmement le libellé de l’article unique comme suit:

„*Sont approuvés le Traité de Singapour sur le droit des marques et son règlement d’exécution prévu à son article 22.*“

1. La Résolution de la Conférence Diplomatique ci-après la „Résolution“

Concernant les points 1 et 2

Ces points n'appellent pas de commentaires particuliers de la part de la Chambre de Commerce.

Concernant le point 3

Ce point précise que les Parties contractantes, Etats ou organisations intergouvernementales parties au Traité de Singapour ne se verront imposer aucune obligation en matière de communication ou d'enregistrement de nouveaux types de marques mais auront la faculté d'y recourir si le moment leur paraît opportun. Il est vrai que „le droit des marques relève d'un processus dynamique qui peut favoriser l'élaboration permanente de nouveaux types de marques²“.

A cet égard, le Traité de Singapour laisse donc le soin aux Parties contractantes de décider s'il convient de prévoir l'enregistrement de nouveaux types de marque et à quel moment afin de garantir aux propriétaires de nouvelles formes de marques, le droit exclusif d'utiliser cette marque.

Concernant le point 4

Ce point vise à faciliter aux pays en développement l'adaptation de leur droit national au Traité de Singapour en leur procurant „une assistance technique additionnelle et appropriée comprenant un appui d'ordre technique, juridique et autre“.

La Chambre de Commerce s'étonne de cette innovation.

S'il convient effectivement d'admettre que cet objectif tient compte de l'internationalisation des techniques de communication, elle tient cependant à souligner que cette forme de soutien s'inscrit d'ordinaire dans le cadre des politiques nationales de la coopération au développement et plus précisément de l'„assistance technique“. A ce titre, elle est d'avis que le libellé utilisé donne de toute évidence à interpréter que la demande de soutien formulée par la Conférence diplomatique en direction de l'OMPI en faveur des pays en développement et des pays les moins avancés, ne devrait emporter pour les pays bénéficiaires aucune obligation de réciprocité puisqu'elle est normalement censée s'inscrire dans le cadre de la coopération Nord-Sud au développement.

Enfin, la demande de soutien qui a pour objectif de combler la „fracture technologique“ existante au profit des pays en développement n'emporte, selon la lettre de la Résolution, aucune obligation de la part des Parties contractantes au profit des pays en développement et des pays les moins avancés. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la nécessité de faire approuver par le législateur luxembourgeois une résolution de „bonne volonté“ qui ne comporte aucune sanction et qui est dépourvue de toute valeur normative. Par conséquent, la Chambre de Commerce recommande au Gouvernement de rester vigilant quant à la mise en oeuvre pratique d'un tel engagement au Luxembourg.

Concernant le point 5

La Chambre de Commerce note que l'appel en faveur de la création d'un Fonds de solidarité numérique (FSN)³ s'est concrétisée par la mise en route opérationnelle de ce Fonds courant de l'année 2006. Le mécanisme financier mis en place est destiné à assurer la viabilité du FSN et consiste en une contribution volontaire des Parties contractantes sur les marchés publics relatifs aux technologies de l'information, égale à un pour cent (1%) du montant de leurs marchés, contribution normalement assurée par l'entreprise qui a obtenu le marché.

En dépit du fait qu'une telle contribution pourrait constituer à long terme, pour les entreprises luxembourgeoises une opportunité à saisir en faveur du développement durable puisqu'elle autorise en principe l'attribution d'un label de „Solidarité numérique“ aux entreprises des Parties contractantes qui souhaiteraient y adhérer et leur permettrait de gagner en compétitivité et en visibilité en se positionnant avantageusement au niveau international, la Chambre de Commerce estime qu'à court terme, la concentration de l'effort financier sur les seules entreprises paraît excessive en raison d'une charge trop lourde en termes de coûts.

² Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) – Comité permanent du droit des marques des dessins et modèles industriels et des indications graphiques – Seizième session, Genève 13-17 novembre 2006, „Nouveaux types de marques“, page 13-13, document SCT/16/2.

³ Le FSN est une initiative lancée par le Président sénégalais Abdoulaye Wade afin de réduire les inégalités numériques Nord-Sud en ce qui concerne l'accès aux technologies de l'information et de la communication.

2. Le Traité de Singapour

Concernant l'article 1er – Expressions abrégées

Cet article ne suscite pas de commentaires particuliers de la part de la Chambre de Commerce.

Concernant l'article 2 – Marques auxquelles le traité est applicable

Article 2 paragraphe 1er

Cette disposition vise les marques pouvant à l'avenir bénéficier d'une protection. Ainsi est-il envisagé que chaque Partie contractante aura la faculté d'enregistrer des marques „consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques en vertu de sa législation“.

Actuellement, l'article 2 paragraphe 1er point a) du TLT de 1994 vise seulement les „marques consistant en des signes visibles“. Il ne fait naître d'obligations supplémentaires à l'égard des Parties contractantes que si ces dernières ont également accepté d'enregistrer des marques tridimensionnelles. L'article 2 paragraphe 1er point b) du Traité de Genève de 1994 exclut par ailleurs clairement les marques hologrammes et les signes non visibles, en particulier les marques sonores et olfactives.

Le Traité de Singapour propose désormais d'élargir de manière notoire le champ d'application *rationae materiae* du droit des marques et partant, de la protection juridique offerte aux marques puisque l'exclusion visée au point b) a été abandonnée. A l'avenir, le champ des marques susceptibles d'être enregistrées au niveau international ne se limitera plus aux marques consistant en des signes visibles mais intégrera les marques tridimensionnelles, tels les hologrammes, les marques consistant en des couleurs et surtout les marques qui ne peuvent être perçues par la vision, tels les sons ou les odeurs.

La Chambre de Commerce rappelle que le droit des marques luxembourgeois est actuellement régi par la Convention Benelux⁴. En particulier, l'article 2.1 se limite à envisager les marques sous forme visible „desseins empreintes, cachets, lettres, chiffres formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique“ „à l'exclusion des signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée à la nature même du produit“.

Au niveau communautaire, l'article 2 de la directive 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, tout en laissant aux Etats membres la possibilité de prévoir dans leur loi de transposition, l'enregistrement de marques touchant à l'odorat, au goût, à l'ouïe et au toucher, pose deux conditions cumulatives afin de se prêter à la procédure d'acquisition de la propriété de la marque, le caractère distinctif du signe, d'une part et le fait que le signe sélectionné soit susceptible d'une représentation graphique, d'autre part.

Enfin, même si par ailleurs les principes directeurs de l'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) concernant la validation et l'enregistrement de la marque communautaire reprennent la définition du critère de la représentation graphique, force est de reconnaître que ce critère est le plus difficile à remplir, faute de pouvoir être matérialisé lorsqu'il s'agit de l'enregistrement de marques sensorielles et plus particulièrement de marques sonores et olfactives⁵. En effet, les directives de l'OHMI subordonnent la validation de l'enregistrement d'une marque sonore à une représentation graphique pouvant prendre la forme d'une notation musicale sur un sonagramme. De même, la CJCE a reconnu à l'occasion de l'arrêt Schield Mark du 27 novembre 2003, la possibilité d'enregistrer une marque sonore au niveau communautaire en se fondant sur les critères de la représentation graphique s'appliquant à un signe olfactif définis antérieurement par sa jurisprudence. En d'autres termes, la représentation graphique au moyen en particulier de figures, de lignes ou de caractères doit „être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective⁶“.

Si des contraintes juridiques incontestables existent au niveau communautaire s'agissant de l'enregistrement des marques sensorielles, la Chambre de Commerce estime qu'une évolution du droit national des marques, à la lumière des moyens de communication et des techniques commerciales, de manière à intégrer les signes non visibles, est inévitable. En effet, une évolution de la notion tradition-

4 Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), transposée par la loi du 16 mai 2006.

5 Martine Reynaud, juriste fiscaliste „L'enregistrement des marques communautaires et nationales“, http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/een/dossiers/pdf06/marques.pdf

6 Arrêt Sieckmann, CJCE 12 décembre 2002, C-273/00.

nelle de signe constituant une marque, susceptible d'une protection juridique, vers des signes qui se distinguent d'éléments proprement figuratifs ou de noms, constitue selon elle une réelle opportunité offerte aux entreprises pour s'ouvrir grâce à de nouveaux produits, à des marchés au niveau international, un facteur stimulant pour la recherche et l'innovation, et pour l'économie de la connaissance et la compétitivité d'une manière générale.

Article 2 paragraphe 2

En ce qui concerne le type de marques, le point a) de cet article maintient les dispositions actuelles du Traité de Genève de 1994 qui accorde une protection juridique tant aux marques relatives à des produits (marques de produits) ou à des services (marques de services) et au point b) l'exclusion du bénéfice de cette protection en faveur des marques collectives, des marques de certification et de garantie qui répondent à des conditions d'utilisation restreintes.

La Chambre de Commerce souligne toutefois que l'article 7 de la Convention de Paris dispose que „les pays de l'Union s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel et commercial“ et précise que „cette protection ne peut être refusée pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conformément à la protection de ce pays.“

Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 8 de la loi du 16 mai 2006 portant approbation de la Convention Benelux admet déjà de manière explicite, les marques collectives, ce qui témoigne d'une avance du champ d'application du droit interne luxembourgeois des marques, par rapport au droit international correspondant.

Par ailleurs, la Chambre de Commerce souhaite mettre en lumière une évolution du droit communautaire de la marque qui s'oriente vers une définition plus large de la marque. Ainsi, l'article 4 du règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire définit comme marque communautaire „toute marque de produits ou de services“ enregistrée selon les conditions précisées dans ce règlement (article 1er paragraphe 1er) et se limite à retenir comme critère attributif de la qualité de marque communautaire, celui de la représentation graphique.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de Commerce en conclut qu'en dépit de l'élargissement du périmètre de la définition de la marque qui résulte du présent traité, cette définition exclut encore les marques collectives que reconnaît déjà le droit Benelux des marques. Par conséquent, cette définition est à son avis appelée à évoluer en fonction des obligations fixées respectivement par l'ordre juridique international et communautaire.

Concernant l'article 3 paragraphe 1er – Demande d'enregistrement

La Chambre de Commerce note par ailleurs que l'exigence de la signature du déposant et du mandataire devant accompagner la demande d'enregistrement d'une marque a disparu de ce paragraphe et figure à présent à l'article 8 paragraphe 3 a) qui traite de la signature des communications sur papier.

Article 3 paragraphe 1er point ix)

Le présent traité précise (aux termes de la règle 3 paragraphe 2 du règlement d'exécution), tout comme le Traité de Genève de 1994 que la requête en enregistrement de marque devra être accompagnée d'au moins une représentation de la marque. Le règlement d'exécution énonce les différents types de marque envisageables et commente en détail les exigences spécifiques de reproduction qui s'y rapportent.

La Chambre de Commerce reconnaît que les précisions relatives aux types de marques sont utiles eu égard à l'évolution des techniques de représentation qui a fait apparaître de nouvelles formes de marque.

Elle s'y rallie d'autant plus volontiers que l'extension du champ d'application du Traité de Genève de 1994 aux marques revendiquant une couleur, aux marques constituées par un hologramme, aux marques de mouvement, marques tridimensionnelles, aux marques position, de couleur et aux marques consistant en un signe non visible n'obligent pas les Parties contractantes à mettre en place une protection pour ces nouveaux types de marque mais énumèrent les éléments supplémentaires qu'elles peuvent exiger lorsqu'elles acceptent de les protéger.

Pour le Luxembourg, le Traité de Singapour n'exécède pas le droit en vigueur fixé par la Convention Benelux qui exige une simple reproduction de la marque (article 1er du règlement d'exécution) et la possibilité pour les déposants de marques de couleurs d'exiger soit une publication de la marque en couleur, soit une description de cette couleur en cinquante mots maximum et, pour les marques tridimensionnelles la mention que la marque ou une partie de la marque est à 3 dimensions.

Concernant l'article 3 paragraphe 4 – Conditions supplémentaires concernant la demande

Ce paragraphe précise qu'aucune Partie contractante ne pourra exiger d'autres conditions que celles qui visent les indications ou éléments figurant dans la demande d'enregistrement de marque, celles relatives à l'usage effectif de la marque et aux formes de communication exigées à l'article 8 du présent traité.

Cette interdiction couvre actuellement dans le Traité de 1994 les modalités de présentation, de signature et de langue dans laquelle est introduite la demande de dépôt de marque, sans toutefois l'appliquer aux communications.

Le présent traité étend à présent les interdictions actuelles par un article 8 consacré aux „Communications“. Par renvoi à l'article 8 qui vise des dispositions particulières relatives à la langue des communications, à la signature des communications sur papier, sous forme électronique et par des moyens de transmission électronique, à la présentation d'une communication, et aux moyens de communication avec le mandataire, il est prévu d'interdire aux Parties contractantes d'ajouter d'autres exigences en matière de forme sous lesquelles doivent se faire les communications que celles prévues sous cet article.

Concernant l'article 4 paragraphe 2 – Mandataire élection de domicile

Le présent paragraphe précise, lorsque qu'une Partie contractante exige la constitution d'un mandataire, quelles seront les personnes habilitées à agir en vue d'effectuer un enregistrement de marque.

Alors qu'actuellement l'article 4 paragraphe 2 du Traité de Genève de 1994 se borne à énoncer que les Parties contractantes ont la faculté d'exiger que toute „*personne qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux*“, se fasse représenter par un mandataire, il est désormais précisé que cette faculté est offerte au déposant, au titulaire de la marque ou toute personne intéressée qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

Pour les cas où une Partie contractante n'exige pas de constitution de mandataire, les conditions d'élection de domicile s'imposeront néanmoins de manière inchangée ainsi que le prévoit déjà le Traité de Genève de 1994 à toute „*personne qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux*“.

La Chambre de Commerce est d'avis que les précisions relatives à la constitution d'un mandataire sur le territoire de l'office d'une Partie contractante qui fait état de cette obligation vont dans le sens d'un assouplissement du régime actuel, favorable à l'accélération des procédures ainsi qu'à l'élimination des restrictions qui s'opposent actuellement au dépôt d'une telle demande.

Concernant l'article 5 paragraphe 1er – Date de dépôt

Le point a) iii) prévoit de simplifier les conditions de dépôt de marque en abandonnant la condition actuelle qui impose que la transmission d'informations permettant l'entrée en relation d'un office national avec le déposant ou son mandataire éventuel, se fasse uniquement par correspondance. En outre, s'agissant de la déclaration d'intention d'utiliser la marque conformément aux dispositions de la Partie contractante, il n'est plus exigé que celle-ci soit signée par le titulaire, même au cas où celui-ci a désigné un mandataire. (Point a) vi).

Concernant les articles 6 (enregistrement unique pour les produits et les services relevant de plusieurs classes) et 7 (Division de la demande et de l'enregistrement)

Ces articles du Traité de Genève de 1994 qui n'ont subi aucune modification par l'effet du présent traité, n'appellent par conséquent aucune observation particulière de la part de la Chambre de Commerce.

Concernant l'article 8 – Communications

Article 8 paragraphe 1er

Ce paragraphe pose le principe de la liberté des parties contractantes de choisir le mode et la forme de leurs communications avec l'Office. Alors que le Traité de Genève de 1994 ne traite que de la communication sur papier et par télécopie, le Traité de Singapour offre désormais le choix aux Parties contractantes de prévoir la communication sur papier (et par télécopie) ou la communication sous forme électronique.

La Chambre de Commerce salue l'introduction d'une nouveauté utile qui résulte de l'acceptation des communications électroniques à l'avenir. Cette proposition tient compte de l'évolution technologique et vise à faciliter la procédure aux utilisateurs et aux offices nationaux.

La législation luxembourgeoise dont le cadre est fixé par la Convention Benelux prévoit déjà cette possibilité.

Article 8 paragraphe 2

Ce paragraphe qui traite de la langue des communications est modifié et laisse la possibilité au titulaire et à toute autre personne intéressée, à côté du déposant lui-même, (comme prévu initialement par le Traité de Genève de 1994) d'introduire une demande en observant les exigences de langues acceptées par l'Office. En outre, la condition selon laquelle la demande d'enregistrement doit actuellement sous le Traité de Genève de 1994 satisfaire certaines conditions de forme telles que la certification par officier public, authentification, légalisation ou autre est purement et simplement écartée. Enfin, la possibilité est accordée à une Partie contractante de demander la traduction d'une communication faite dans une langue acceptée par l'Office, dans les hypothèses où l'usage de cette langue n'a pas été requis par cette partie.

La Chambre de Commerce approuve la simplification des exigences formelles et la plus grande flexibilité en faveur des Parties Contractantes dans leurs communications avec l'Office qui présidera aux futures demandes de dépôt de marques.

Article 8 paragraphe 3

S'agissant de la signature des communications sur papier, la Chambre de Commerce renvoie à ses commentaires à l'article 5 paragraphe 1er. De manière similaire, elle note que toute exigence de certification de signatures (par officier public, authentification, légalisation ou toute autre forme) sur une demande d'enregistrement de marques est purement et simplement écartée, à l'exception des signatures se référant à la renonciation d'un enregistrement.

Article 8 paragraphe 5

Ce paragraphe prévoit l'obligation pour toute Partie contractante, lors de l'introduction d'une demande d'enregistrement d'accepter de soumettre un formulaire international qui entre autres exige une représentation graphique de la signature.

La Chambre de Commerce salue cette disposition qui constitue selon elle un progrès substantiel autorisant une harmonisation et donc une simplification des dispositions administratives règlementant le dépôt auprès des offices nationaux.

Concernant les articles 9 (Classement des produits et des services), 10 (Changement de nom ou d'adresse), 11 (changement du titulaire), 12 (rectification d'une erreur)

Compte tenu de l'introduction d'un formulaire international de requête en demande d'enregistrement de marque, les contraintes actuelles relatives à la présentation d'une requête signalant un changement ou une erreur, sous les articles 10, 11 et 12 ne sont plus fondées. Dès lors, les paragraphes correspondant sous ces articles sont supprimés sous le présent traité. Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers de la part de la Chambre de Commerce.

Concernant l'article 13 – Renouvellement de l'enregistrement – Interdiction d'autres conditions

La Chambre de Commerce relève tout d'abord la suppression sous ce paragraphe des conditions de présentation actuellement en vigueur dans le cadre du Traité de Genève de 1994 s'appliquant au renouvellement d'un enregistrement initial.

Article 13 paragraphe 2 point ii)

La présente disposition étend l'interdiction existante dans le Traité de Genève de 1994 pour une Partie contractante d'imposer des conditions supplémentaires pour faire la preuve de l'enregistrement initial d'une marque ou de son renouvellement. Alors que cette interdiction se limite actuellement au fait que la preuve d'un enregistrement ou d'un renouvellement soit rapportée „dans le registre des marques d'une autre Partie contractante“, le présent traité étend cette interdiction à tout „autre registre des marques“.

La Chambre de Commerce considère que cette disposition qui repose sur la présomption positive qu'un enregistrement existe, constitue pour le titulaire de la marque, le mandataire-déposant ou toute autre personne intéressée un allègement des procédures probatoires.

Concernant l'article 14 – Mesures de sursis en cas d'observation d'un délai

Le Traité de Singapour innove en introduisant une mesure absente du Traité de Genève de 1994, en imposant aux parties contractantes de prévoir au minimum une mesure en faveur du titulaire (ou de son mandataire) en cas d'observation d'un délai dans une procédure devant un office national à l'égard d'une demande ou d'un enregistrement. Il prévoit que la mesure doit obligatoirement être choisie parmi les trois mesures énumérées sous cet article, à savoir, la prorogation du délai (après l'échéance de celui-ci), la poursuite de la procédure, le rétablissement des droits du déposant.

La Chambre de Commerce est d'avis que ce nouvel article favorise l'harmonisation des procédures relatives aux délais sur le plan international et offre un minimum de protection au titulaire ayant omis de respecter un délai.

Le principe de l'article 14 souffre néanmoins certaines exceptions car dans certaines situations, l'obligation de prévoir au minimum une mesure en cas d'observation de délai n'est pas imposée à la partie contractante. C'est le cas par exemple en ce qui concerne l'observation d'un délai pour lequel une mesure de sursis a déjà été accordée, pour le paiement d'une taxe de renouvellement, pour l'accomplissement d'un acte devant une commission de recours.

Actuellement le droit luxembourgeois répond aux exigences du présent article 14 à travers la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits telle que modifiée⁷. Ainsi, si hormis la fixation d'une date de dépôt, le dépôt ne satisfait pas aux autres conditions prescrites, l'autorité peut accorder au déposant la possibilité d'y satisfaire endéans un délai de trois mois, qui peut être prolongé sur demande ou d'office dans un délai de six (6) mois. (Article 3 paragraphe 2 du règlement d'exécution). De même, le délai pour répondre à l'avis de refus provisoire est de trois mois et peut être prolongé sur demande ou d'office sans toutefois excéder six mois. (Article 4 paragraphe 1er du règlement d'exécution).

En résumé, la Chambre de Commerce est d'avis que l'introduction de mécanismes plus flexibles en matière de dépôt ou de renouvellement d'enregistrement international de marques constitue une amélioration certaine des procédures existantes qui devrait permettre aux déposants – titulaires, mandataires ou à toute autre personne intéressée de bénéficier d'une plus grande latitude par rapport aux délais à respecter pour protéger ou maintenir la protection des droits de marque. Cette amélioration n'introduit cependant pas de nouveauté dans l'ordre interne luxembourgeois.

Concernant les articles 17 et 18 – Requête en inscription, en modification ou radiation d'une licence

La Chambre de Commerce salue l'innovation introduite par le présent traité qui introduit des dispositions en matière d'inscription, de modification et de radiation d'inscription de licence, absentes du Traité de Genève de 1994.

Alors que jusqu'à présent seuls les titulaires d'une marque avaient la possibilité de faire protéger leur marques au niveau européen par le dépôt d'une demande auprès de l'Office d'Harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI) et, au niveau international à travers l'Arrangement de Madrid⁸ concernant l'enregistrement international des marques, la présente disposition étend cette protection aux titulaires

⁷ Loi uniforme Benelux sur le droit des marques de 1969, telle que modifiée par le Protocole, signé à Bruxelles le 7 août 1996.

⁸ L'article 3.1 et 3.2 l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 tel que révisé et modifié concernant l'enregistrement international des marques permet, moyennant une seule demande de dépôt auprès d'un seul office national, de bénéficier d'une protection internationale de la marque, à condition cependant d'être bénéficiaire de la marque ou d'avoir effectué au moins la même demande au niveau international.

de licence de marque. Ces derniers pourront donc à l'avenir se prévaloir d'une protection internationale en vertu du Traité de Singapour, sous réserve que la législation d'une Partie contractante prévoit l'enregistrement des licences de marque.

Les nouvelles dispositions instaurées par l'article 17 relatives aux conditions d'enregistrement d'une licence de marque auprès d'une Partie contractante fixent les droits sur la marque des titulaires de licence. Ainsi l'inscription des licences de marque auprès d'un registre national d'un pays permettra-t-elle en pratique de mieux préserver le secret des affaires dans la mesure où l'interdiction est faite à toute autre Partie contractante d'exiger la divulgation intégrale d'un contrat de licence.

La Chambre de Commerce estime que pour les titulaires d'une licence de marque, l'innovation sous examen apportera des avantages incontestables en termes de sécurité juridique. En effet, elle permettra par le biais de l'enregistrement de mettre les actuels titulaires d'une licence de marque à l'abri des éventuels contrefacteurs qui pouvaient jusqu'à présent, par imitation, faire un usage frauduleux de la marque en question et porter atteinte à l'image de la marque.

Par ailleurs, les paragraphes 3 et 4 de l'article 17 qui prévoient la possibilité d'effectuer une demande unique d'enregistrement de licence lorsque la licence se rapporte à plusieurs enregistrements et l'interdiction faite aux Parties contractantes d'exiger la remise du certificat d'enregistrement de la marque la remise du contrat de licence ou une traduction de ce contrat contribuent positivement à la simplification administrative des procédures d'enregistrement de licence.

La Chambre de Commerce fait remarquer toutefois qu'une telle procédure était déjà reconnue par le droit interne luxembourgeois qui a transposé, par la loi du 16 mai 2006, l'article 2.3.3 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et qui dispose „*la cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par le règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues*“. De ce fait, la portée normative de cette disposition au niveau du droit interne luxembourgeois sera forcément limitée.

Article 17 paragraphe 3

Dans la mesure où l'inscription d'une licence est prévue par la législation d'une partie contractante, le présent traité prévoit d'„*exiger une requête unique même lorsque la licence se rapporte à plusieurs enregistrements (...) à condition que le titulaire et le preneur de licence soient les mêmes pour tous les renseignements*“.

La Chambre de Commerce salue la simplification des procédures administratives d'enregistrement des licences de marque lorsque la demande d'enregistrement de licence se rapporte à plusieurs enregistrements. Cette disposition qui est propice à l'exploitation des marques par les titulaires de brevets d'invention et les titulaires d'une concession de licence d'exploitation, valorisera les inventions.

Concernant les articles 19 et 20 – Effets du défaut d'inscription d'une licence

Ces articles visent à clarifier d'une part le droit attaché à la marque, la notion d'enregistrement de licence de marque, d'autre part.

Les conséquences du défaut d'inscription d'une licence et de l'indication de l'utilisation de la marque dans le cadre d'une licence dans la protection de la marque sont respectivement envisagées. L'objectif visé par ces dispositions est de rappeler que l'usage réputé d'une marque et la garantie qu'apporte la protection du droit à la marque sont des notions distinctes. A cet égard, ces notions doivent être distinguées de l'enregistrement ou de la volonté d'un preneur de licence d'enregistrer cette licence.

S'il paraît légitime de vouloir protéger une marque de tout usage abusif par le dépôt et l'enregistrement de celle-ci auprès du registre des marques, pour autant la bonne protection d'une marque ne devrait pas être garantie, voire subordonnée à l'enregistrement d'une licence. Ainsi, le présent traité vise à limiter le risque d'une tendance excessive des titulaires de licences de marques de vouloir valoriser à tout prix leur invention en raison de l'obligation faite au propriétaire de versement de royalties qui est normalement attachée à l'octroi d'une licence d'exploitation.

La Chambre de Commerce se rallie à cette approche qui vise, derrière la marque, à protéger la qualité de l'invention et à ménager ainsi un plus juste équilibre entre l'innovation proprement dite et sa valorisation.

Concernant l'article 22 – Règlement d'exécution

Cet article introduit quelques précisions utiles qui ne figuraient pas à l'article 17 du Traité de Genève de 1994, s'agissant du règlement d'exécution. Le présent article fixe

- les conditions préalables prévues de s'appliquer en cas de modification du règlement d'exécution. Si tel était le cas, une majorité des trois quarts des votes exprimés sera exigée pour procéder à la modification envisagée;
- les règles de majorité applicables, à savoir que toute demande visant à supprimer ou à ajouter des règles concernant l'application, les prescriptions du règlement d'exécution ainsi que les conditions, les questions ou procédures d'ordre administratif, ne pourra aboutir sous peine de réunir l'unanimité des votes exprimés.

A titre de comparaison, la Chambre de Commerce souligne que l'article 1.8 paragraphe 2 de la Convention Benelux précise que le Conseil d'Administration prend ses décisions à l'unanimité et qu'en l'absence de disposition expresse dans la convention, tout porte à croire que cette règle s'applique également à toute modification du règlement d'exécution.

Concernant l'article 25 – Révision ou modification du traité

Cet article précise qu'à l'avenir il reviendra à l'Assemblée des Parties contractantes mentionnée à l'article 23 du traité sous examen de convoquer une conférence diplomatique en vue de réviser ou de modifier le présent traité.

A la différence de l'article 18 du Traité de Genève de 1994 qui subordonne la révision de ce traité à la convocation d'une conférence diplomatique réservée à des considérations politiques, le traité à ratifier prévoit la mise en place d'un organe constitutif permanent composé d'un délégué pour chaque partie contractante, spécialement désigné pour juger de l'opportunité de convoquer une conférence diplomatique, assurer le suivi utile et l'adaptation normative éventuelle du présent instrument.

La Chambre de Commerce soutient la modification envisagée qui constitue un progrès en ce sens qu'elle présente l'avantage de la souplesse. Elle permettra en effet d'éviter la convocation d'une conférence diplomatique pour toute révision future du Règlement. Elle signale par ailleurs, qu'une telle assemblée est déjà prévue dans le système parallèle des brevets⁹.

Concernant l'article 26 – Conditions et modalités pour devenir partie au traité.

Cet article n'appelle pas d'observation particulière de la part de la Chambre de Commerce.

Concernant l'article 27 – Application du Traité de Genève de 1994 et du présent traité

Cet article n'appelle pas d'observation particulière de la part de la Chambre de Commerce.

Concernant l'article 28 – Entrée en vigueur

Cette disposition n'appelle pas d'observation particulière de la part de la Chambre de Commerce.

Concernant l'article 29 – Réserves

Par rapport aux dispositions actuelles du Traité de Genève de 1994 et afin de s'adapter à certaines dispositions législatives nationales ou communautaires spécifiques, le présent traité procède à l'ajout de réserves supplémentaires, en particulier aux dispositions des articles

- 6 qui prévoit un enregistrement unique pour des produits et services relevant de plusieurs classes, lorsque la législation d'une partie contractante prévoit un enregistrement multiclasse distinct pour les produits et les services (article 29 paragraphe 2);
- 13.4 qui interdit à une partie contractante de réexaminer quant au fond une demande de renouvellement d'enregistrement de service, lorsque la demande de réexamen vise à éliminer des enregistrements multiples résultant de demandes déposées dans les six mois de l'entrée en vigueur de la législation d'une partie contractante qui autorise l'enregistrement de marques de services (article 29 paragraphe 3);

⁹ Art. 17 du Traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000.

- 19 qui interdit de subordonner à l'inscription préalable d'une licence, l'usage d'une marque par un preneur de licence, dans l'hypothèse où la législation d'une partie contractante l'autorise à intervenir dans le cadre d'une procédure en contrefaçon de la marque, engagée par le titulaire d'une marque ou en vue d'obtenir des dommages et intérêts (article 29 paragraphe 4).

D'une manière générale, la Chambre de Commerce considère que l'introduction de réserves par les parties contractantes témoigne d'une volonté de souplesse qui prend en compte la diversité des législations existantes et notamment l'adaptation future des pays concernés en fonction de leur niveau de développement technologique.

Au regard de l'article 19 précité (réserve relative à l'enregistrement des licences mentionnée à l'article 19.4 du Traité de Singapour), la Chambre de Commerce souligne toutefois que dans le cadre de la Convention Benelux, la jurisprudence a établi que les exigences en matière d'opposabilité aux tiers des licences doivent être interprétées de manière restrictive, et qu'en conséquence il n'est pas nécessaire d'avoir enregistré sa licence dans le registre des marques pour pouvoir intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque.

Par ailleurs, l'article 23 paragraphe 1er du règlement (CE) No 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 tel que modifié sur la marque communautaire prévoit que les actes juridiques concernant la marque communautaire relative à l'enregistrement d'une licence de marque „ne sont opposables au tiers qu'après enregistrement au registre“, à l'exception toutefois des limitations visant les hypothèses des titulaires de marque communautaires.

Dans le cadre du présent projet de loi, elle relève que le Luxembourg ne fait pas usage des possibilités de réserves. Dans la mesure où l'article 29 du Traité de Singapour permet aux organisations intergouvernementales de faire des réserves, la Chambre de Commerce s'interroge pour savoir si la Communauté Européenne dans le cadre de ses compétences externes – respectivement le Benelux – en tant qu'organisation intergouvernementale visée, a l'intention de faire des réserves, ainsi que sur la portée en droit interne de possibles réserves.

Concernant les articles 30 (Dénonciation du traité), 31 (signature) et 32 (Dépositaire).

Ces articles n'ayant donné lieu à aucune modification du Traité de Genève de 1994, ne suscitent par conséquent aucun commentaire de la Chambre de Commerce.

*

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le présent projet de loi en vue de permettre la transposition et la ratification du Traité de Singapour, tout en insistant sur la prise en compte de ses remarques.

Entré au greffe le 7 décembre 2009