

N° 5929⁴**CHAMBRE DES DEPUTES**

Session ordinaire 2009-2010

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**

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

(16.11.2009)

RESUME

Le présent projet de loi vise à autoriser l'approbation par le Luxembourg du Traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994.

Dans la mesure où ce traité se réfère à plusieurs reprises à la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et aux modifications subséquentes de cette dernière convention, la Chambre de Commerce recommande de vérifier si ces modifications subséquentes, telles que celles de l'Arrangement de Nice intervenue le 28 septembre 1979, ainsi que celle relative à l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967 et révisant la Convention de Paris ont bien été ratifiées par le Luxembourg.

La Chambre de Commerce recommande également de modifier l'article unique du présent projet de loi, de manière à y ajouter la référence au règlement d'exécution, lequel permet en pratique l'application du Traité de Genève.

En ce qui concerne le type de marques, le traité de Genève réalise une avancée notoire en ouvrant la voie à l'enregistrement et à la protection des marques de service, au niveau international.

Pour le Luxembourg, si le Traité n'entraînera pas d'incidence significative à l'égard des titulaires de marques ressortissants de l'espace Benelux étant donné que le Luxembourg qui est partie à la Convention Benelux, reconnaît déjà tant les marques individuelles de produits que de services, en revanche la ratification du traité est porteuse d'avantages pour les entreprises étrangères hors Benelux qui souhaiteraient effectuer un dépôt de marque, ce qui peut constituer un avantage compétitif pour le Luxembourg, aux vues de la législation en vigueur.

Le présent traité réalise en outre la synthèse des dispositions de l'arrangement de Nice, tout en allant au-delà. Le regroupement rendu possible au sein d'une seule demande d'enregistrement de produits et des services appartenant à différentes classes, s'avérera pour les entreprises à l'avenir la disposition la plus significative réalisée par le présent traité, en termes de simplification des procédures d'enregistrement.

*

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au présent projet de loi sous réserve de la prise en compte de ses remarques formulées.

Appréciation du projet de loi

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

*

CONSIDERATIONS GENERALES

L'approbation du traité sur le droit des marques, fait à Genève le 27 octobre 1994, ci-après le „Traité“, s'inscrit dans le cadre de la Convention de Paris¹ pour la protection de la propriété industrielle (signée le 20 mars 1883 et entrée en vigueur le 30 juin 1922), successivement révisée, la dernière fois à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, ci-après la „Convention de Paris“. Ce faisant, l'article 15 du présent Traité prend utilement la peine de rappeler l'obligation des parties contractantes de se conformer aux dispositions de la Convention de Paris qui ont trait aux marques.

La Chambre de Commerce souligne par ailleurs que la loi du 17 août 1963 a approuvé l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957, ci-après l'„Arrangement de Madrid“.

En outre, la loi du 20 mai 1983 a approuvé en le transposant dans l'ordre juridique luxembourgeois l'Acte de Genève du 13 mai 1977² de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, successivement révisé à Stockholm le 14 juillet 1967, à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979, ci-après l'„Arrangement de Nice“.

S'agissant de la procédure d'approbation du présent Traité, la Chambre de Commerce note de prime abord que celle-ci intervient de manière surprenante près de quinze ans après la signature du Traité par le Grand-Duché de Luxembourg, sans que l'exposé des motifs du projet de loi sous avis juge utile d'en exposer les raisons.

Elle souligne que cette procédure d'approbation tardive intervient après les ratifications des deux autres Etats membres de la Convention Benelux – la Belgique et les Pays-Bas, respectivement les 28 juin 2004 et 19 septembre 1996 alors que le Traité ne peut lier les trois Etats parties à la Convention Benelux que suite au dépôt de l'instrument de ratification du dernier Etat.

A la lumière des informations ci-avant, elle réitère ses observations quant au retard de la procédure d'approbation qu'elle déplore car, selon elle, une approbation plus précoce du présent Traité aurait utilement pu induire, plus tôt pour le Luxembourg, des retombées économiques favorables pour les entreprises et une simplification des procédures d'enregistrement.

En ce qui concerne l'approbation des traités ci-avant, la Chambre de Commerce souhaiterait, partageant l'avis du Conseil d'Etat du 30 juin 2009 relatif au présent projet de loi, mettre en évidence tant au regard de l'Arrangement de Nice que de la Convention de Paris, certaines lacunes au niveau de la preuve de l'approbation par le Luxembourg, par voie législative, de certaines modifications à ces deux instruments internationaux. Il s'agit plus précisément de

- la dernière modification de l'Arrangement de Nice intervenue le 28 septembre 1979;
- la dernière modification de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 révisant la Convention de Paris.

1 Ratifiée par le Luxembourg le 10 décembre 1974.

2 Ratifié par le Luxembourg le 16 septembre 1983.

Pour des raisons de sécurité juridique, la Chambre de Commerce insiste auprès des auteurs du présent projet de loi sur la nécessité de procéder aux vérifications qui s'imposent s'agissant de l'accomplissement de toutes les formalités de ratification et d'approbation législative des modifications des instruments internationaux visés.

Pour ce qui est du fond, le présent traité est applicable aux marques consistant en des signes visibles, mais ne s'applique pas aux marques hologrammes et aux marques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier aux marques sonores et aux marques olfactives.

*

COMMENTAIRE DES ARTICLES

I. Le Projet de loi

Concernant l'article unique

Cet article précise que le projet de loi vise à autoriser l'approbation par le Luxembourg du traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994 en se limitant au Traité proprement dit alors que son article 17 précise que le Traité est accompagné d'un règlement d'exécution en annexe. La Chambre de Commerce estime que c'est à raison que le Conseil d'Etat s'interroge sur l'absence de mention de ce règlement dans la présente disposition, étant entendu que le règlement d'exécution doit logiquement permettre l'application des dispositions du Traité.

Dans les conditions données, la Chambre de Commerce propose de modifier cet article pour lire:

„Est approuvé le Traité sur le droit des marques, fait à Genève le 27 octobre 1994 ainsi que son règlement d'exécution.“

II. Le Traité

L'article 2 qui a trait au champ d'application du Traité vise premièrement *la nature des marques*. Le présent traité est applicable aux marques consistant en des signes visibles, étant entendu que seules les Parties contractantes qui acceptent d'enregistrer les marques tridimensionnelles sont tenues d'appliquer le présent traité à ces marques. Cependant, le présent traité ne s'applique pas aux marques hologrammes et aux marques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier aux marques sonores et aux marques olfactives.

Deuxièmement, le Traité vise *les types de marques* et s'applique aux marques relatives à des produits (marques de produits) ou à des services (marques de services) ou, à la fois à des produits et à des services, mais ne s'applique pas aux marques collectives, aux marques de certification et aux marques de garantie. A cet égard, le présent traité marque une avancée par rapport à la Convention de Paris en ce que cette dernière se bornait à encourager les pays de l'Union à protéger les marques de service tout en admettant clairement que ceux-ci n'étaient en aucune manière tenus de prévoir une obligation d'enregistrement pour ce type de marques.

Par ailleurs, contrairement à la Convention de Paris qui engageait pourtant les Etats de l'Union à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives, le présent traité écarte ce type de marques.

L'article 3 énumère de manière limitative les indications que les Etats peuvent exiger des déposants, devant figurer dans la demande d'enregistrement de marque et accompagnant celle-ci. Il formule en outre des interdictions quant à l'exigence d'indications supplémentaires. A cet égard, le présent Traité précise le cadre applicable aux enregistrements internationaux de marques, alors que la Convention de Paris se limitait à des considérations générales, en reconnaissant toute latitude aux Etats pour fixer dans leur législation nationale les conditions de dépôt et d'enregistrement de marque de commerce et de fabrique.

Lorsque les déposants sont représentés par des mandataires, l'article 4 précise les formalités obligatoires pour les déposants étrangers n'ayant ni domicile, ni établissement dans l'Etat de dépôt, sous quelles formes les enregistrements peuvent être constitués. Il limite par ailleurs les exigences relatives au document de pouvoir, à produire le cas échéant et consécutif à la désignation des mandataires. Il est également précisé que les parties contractantes auront la faculté de subordonner l'attribution d'une date de dépôt au paiement des taxes y relatives.

Le Traité innove en matière d'enregistrements effectués par un mandataire ou un représentant du titulaire d'une marque et, d'une manière générale, s'inscrit dans une démarche positive à l'égard du mandataire ou de toute personne intéressée pour effectuer un enregistrement. L'article 6septies de la Convention de Paris se contentait en effet d'envisager les cas de défaut d'autorisation accordée par le titulaire d'une marque à un tiers ainsi que la sanction prévue dans cette hypothèse, la radiation de l'enregistrement ou son transfert au profit du titulaire.

L'article 5 liste les éléments nécessaires à l'obtention d'une date de dépôt, notamment sous quelles conditions une date de dépôt de marque peut être attribuée ainsi que l'interdiction faite aux parties contractantes d'émettre des conditions supplémentaires.

D'une manière générale, la Chambre de Commerce se félicite des objectifs poursuivis par le Traité qui témoignent de la volonté de simplifier au maximum les procédures existantes d'enregistrement de marques au niveau international, tout en facilitant l'identification et la protection des produits sur les marchés. C'est ainsi que l'article 6 innove véritablement en ce qu'il prévoit que lorsque des produits ou services appartiennent à plusieurs classes de la classification de Nice et figurent dans une seule et même demande, cette demande donnera lieu à un seul enregistrement.

La Chambre de Commerce relève par ailleurs que le paragraphe 4 de l'article 8 réservé à la signature d'une demande d'enregistrement de marque exclut également certaines formalités administratives traditionnelles qui existent dans certains Etats, telle la légalisation des signatures.

L'article 9 du Traité formule en outre l'obligation de classer les produits ou services dont la marque bénéficie d'un enregistrement, la classification utilisée étant celle introduite par l'Arrangement de Nice. Au terme de cette classification administrative, les produits ou services administratifs sont distingués selon leur nature et sont divisés en quarante-cinq (45) classes.

La Chambre de Commerce estime que compte tenu de la multiplicité des produits et de services présents sur les différents marchés, l'exigence d'une classification par groupes de produits ou de services, complété par un numéro de classe, devrait distinguer leur origine, faciliter leur traçabilité et les distinguer de ceux des concurrents éventuels. En outre, elle s'avère de plus en plus nécessaire car elle permettra aux entreprises de mieux analyser les besoins et d'ajuster leur action sur les différents marchés. En effet, l'offre de produits et de service doit être une réponse adaptée à la demande des utilisateurs.

Par ailleurs, l'article 10 du Traité simplifie les modifications du nom et de l'adresse du titulaire, règle également la façon dont seront traitées les modifications des nom et adresse du déposant et du mandataire tandis que l'article 11 anticipe les difficultés en prévoyant les mesures applicables pour la prise d'une inscription au registre, en cas de changement quant à la personne du titulaire de l'enregistrement.

En ce qui concerne les erreurs matérielles contenues dans les demandes d'enregistrement de marque ou dans d'autres requêtes adressées aux offices de dépôt nationaux et qui sont imputables aux déposants, l'article 12 du Traité prévoit les modalités de rectification qui s'appliquent. Le paragraphe 1er point a) i) de l'article 12 précise que les demandes en rectification peuvent être présentées sur un formulaire type prévu par le règlement d'exécution.

L'article 13 précise les indications nécessaires à communiquer lors d'une demande en renouvellement d'enregistrement de marque là où l'article 6quinquies E 9) de la Convention de Paris se bornait à énoncer le principe de l'opposabilité intangible d'un enregistrement acquis auprès d'un pays de l'Union, dans les autres pays de l'Union. En outre, et à l'instar de la Convention Benelux³, le paragraphe 7 de ce même article fixe à dix (10) ans la durée de la protection conférée au déposant d'un enregistrement de marque ou d'un renouvellement.

S'il est vrai que la Convention de Paris aux termes de son article 6sexies, encourageait explicitement la protection des marques de service, la Chambre de Commerce est d'avis que la reconnaissance officielle de l'existence des marques de service au niveau international constitue une avancée propice à favoriser un plus grand nombre d'enregistrements de ce type de marques, au niveau international. Concrètement, ces enregistrements devraient se traduire par une reconnaissance officielle des droits des titulaires de marque de service, ce qui constitue un avantage incontestable pour la sécurité juridique d'une manière générale et la promotion des caractères distinctifs de ces services.

³ Article 10 alinéa 1er

Pour le Luxembourg, si le Traité n'entraînera pas d'incidence significative à l'égard des titulaires de marques ressortissants de l'espace Benelux étant donné que le Luxembourg qui est partie à la Convention Benelux, reconnaît déjà tant les marques individuelles de produits que de services, en revanche, la ratification du traité est porteuse d'avantages pour les entreprises étrangères hors Benelux qui souhaiteraient effectuer un dépôt de marque, ce qui peut constituer un avantage compétitif pour le Luxembourg, aux vues de la législation en vigueur.

*

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au présent projet de loi sous réserve de la prise en compte de ses remarques formulées ci-avant.

Entré au greffe le 7 décembre 2009

