

ETABLISSEMENT
par le Comité de Ministres
d'un Protocole portant modification de la
Loi uniforme Benelux sur les marques et d'un Protocole
portant modification de la Loi uniforme Benelux
en matière de Dessins ou Modèles

M (96) 1 (*)

Le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux,

Vu l'article 19, b, du Traité d'Union Benelux,

A établi les textes du Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les Marques (M (96) 2) et du Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux en matière de Dessins ou Modèles (M (96) 3).

Ces textes figurent en annexe.

Les Protocoles seront soumis aux Parties Contractantes en vue de leur mise en vigueur après signature, conformément aux règles constitutionnelles de chacune des Parties Contractantes.

FAIT à La Haye, le 26 avril 1996.

Le Président du Comité de Ministres,

H.A.F.M.O. van MIERLO

(*) Pour le Protocole modifiant la Loi uniforme sur les Marques : voir sous «Marques de produits», rubrique «Protoc. modif.», p. 107.

**PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI UNIFORME BENELUX
EN MATIERE DE DESSINS OU MODELES**

M (96) 3

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d'adapter leur législation sur les dessins et modèles à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce (Marrakech, 15 avril 1994) et au règlement (CE) n° 3295/94 (JO CE L 341) du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article I

La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, telle que cette loi sera libellée après l'entrée en vigueur du Protocole du 28 mars 1995 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, est modifiée comme suit:

A

L'article 3 est modifié comme suit :

Les mots «ou du droit de priorité résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce» sont insérés après les mots «Sans préjudice du droit de priorité dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle».

B

L'article 8, paragraphe 4, est modifié comme suit :

Les mots «ou sur l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce» sont insérés après les mots «La revendication de priorité basée sur l'article 4 de la Convention de Paris».

C

L'article 13, paragraphe 4, est modifié comme suit :

Les mots «article 14, paragraphes 2 et 3, sont chaque fois remplacés par les mots: article 14, paragraphes 3 et 4.

D

L'article 14 est modifié comme suit :

1. Le mot «exportation,» est inséré après le mot «importation,».
2. Est inséré avant les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui porteront respectivement les numéros 3, 4, 5, 6, 7, et 8 un nouveau paragraphe, libellé comme suit :

2. Le droit exclusif permet à son titulaire de s'opposer également au placement sous un régime suspensif, au sens de l'article 1^{er}, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994, de marchandises pirates visées à l'article 1^{er}, paragraphe 2, sous b), dudit règlement.

Article II

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

Article III

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

Article IV

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification ou, si le Protocole prémentionné du 28 mars 1995 n'est pas encore entré en vigueur à cette date, le jour de l'entrée en vigueur du Protocole du 28 mars 1995.

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

FAIT à Bruxelles, le 7 août 1996, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique,

E. DERYCKE

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

J.F. POOS

Pour le Royaume des Pays-Bas,

G. STRASSER

COMMENTAIRE COMMUN DES ETATS

Introduction

L'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce (Marrakech, 15 avril 1994) et un règlement de l'Union européenne relatif à la lutte contre la contrefaçon (Règlement (CE) n° 3295/94 du 22 décembre 1994) imposent la modification de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (LBDM).

L'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce a pour but de stimuler le commerce mondial. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dénommé accord ADPIC (ANNEXE 1C), fait partie de cet Accord.

L'objectif de l'accord ADPIC est de créer un niveau minimum de protection dans le domaine de la propriété intellectuelle pour les pays parties à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce. L'accord ADPIC n'a pas d'incidence fondamentale sur la législation Benelux en matière de propriété intellectuelle. La protection dans les pays du Benelux se situe à un niveau tel que les conditions minimales se trouvent presque toutes déjà remplies.

Mis à part l'adaptation à l'Accord ADPIC, le présent Protocole vise l'adaptation de la LBDM au règlement (CEE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (ci-après : règlement réprimant la contrefaçon). Ce règlement accorde entre autres à la douane la faculté de retenir des marchandises destinées à la libre pratique, à l'importation, à l'exportation, à la réexportation, ou des marchandises placées sous un régime suspensif. Le règlement indique en outre les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu'elles constatent la présence de marchandises de contrefaçon ou de marchandises pirates.

Dans le passé il était impossible de s'en prendre à des marchandises placées sous un régime suspensif à défaut de compétences à l'égard de ces marchandises. Le règlement réprimant la contrefaçon change cette situation puisqu'il permet à la douane de retenir des marchandises suspectes après quoi le titulaire du droit a la possibilité de faire saisir ces marchandises. L'ayant droit peut ensuite faire constater la contrefaçon en engageant une procédure judiciaire. Le juge civil ne pourra cependant constater la contrefaçon et ordonner les mesures subséquentes que si les marchandises se trouvant placées sous un régime suspensif contreviennent à la LBDM. C'est la raison pour laquelle une nouvelle disposition a été insérée à l'article 14 de la LBDM.

Les modifications

L'Accord ADPIC nécessite la modification de la LBDM sur un point seulement. Le champ des personnes habilitées à invoquer le droit de priorité dans le Benelux doit être étendu aux ressortissants des membres de l'Organisation mondiale du Commerce. Ceci résulte de l'article 1^{er}, paragraphe 3, combiné à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord ADPIC. Dans la LBDM actuellement en vigueur, le champ des personnes est limité aux ressortissants des pays parties à la Convention de Paris. L'obligation découlant de l'accord ADPIC entraîne l'adaptation des articles 3 et 8, paragraphe 4, de la LBDM qui font référence au droit de priorité prévu par la Convention de Paris.

L'adaptation au règlement réprimant la contrefaçon nécessite une modification du contenu du droit prévu dans la LBDM. L'article 1^{er} paragraphe 2 du règlement réprimant la contrefaçon dispose que l'atteinte au droit de propriété intellectuelle doit être constatée selon la législation communautaire ou nationale. L'article 2 du même règlement précise les actes portant sur des marchandises de contrefaçon auxquels le titulaire du droit peut s'opposer.

L'importation et la mise en libre pratique de marchandises pirates sont des actes déjà constitutifs d'infraction dans les pays du Benelux en vertu de l'article 14, sous 1, de la LBDM. Aux termes du règlement, l'ayant droit doit aussi pouvoir s'opposer à l'exportation et à la réexportation de marchandises pirates. Comme la réexportation est considérée comme une forme particulière d'exportation, il suffit d'ajouter l'exportation à la liste des actes visés à l'article 14, sous 1, de la LBDM. Outre les actes d'importation, d'exportation, de réexportation et de mise en libre pratique de marchandises pirates, le règlement mentionne encore la faculté d'agir contre les marchandises pirates placées sous un régime suspensif. Le placement sous un régime suspensif de marchandises pirates n'a pas été érigé en infraction dans la LBDM. Un nouvel alinéa 2 inséré à l'article 14 permet d'entreprendre une action contre les marchandises pirates placées sous un régime suspensif. Pour la définition du régime suspensif, le règlement réprimant la contrefaçon se réfère, en son article 1^{er}, paragraphe 1, point a), à l'article 84, paragraphe 1, point a) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO CE n° L 302 du 19.10.1992, p. 1). Les régimes suspensifs sont par exemple le transit communautaire, le perfectionnement actif, les opérations sous sujétion douanière et l'importation temporaire. L'article 1, paragraphe 2, point b) du règlement réprimant la contrefaçon donne une définition des marchandises pirates au regard du droit des modèles. Les marchandises pirates sont les marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies d'un modèle fabriquées sans le consentement du titulaire du droit au modèle ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production.

L'article 11 du règlement fait obligation aux Etats membres de sanctionner pénalement la contrefaçon notamment des dessins et modèles. L'article 16 de la LBDM ne fait pas obstacle à l'établissement de sanctions en cas de contrefaçon de dessins et de

modèles. En effet, il se déduit simplement du texte de l'article 16 que les litiges fondés sur la LBDM appellent une décision des tribunaux civils. Les pays du Benelux sont dès lors libres d'introduire dans leur droit pénal national des sanctions contre la contrefaçon de dessins ou modèles.

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