



RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving

CONSEIL D'ÉTAT
section de législation

advies 64.082/1/V
van 6 september 2018

avis 64.082/1/V
du 6 septembre 2018

over

sur

een voorontwerp van wet
'houdende instemming met het
Protocol houdende wijziging
van het Benelux-Verdrag
inzake de intellectuele
eigendom (merken en
tekeningen of modellen) in
verband met de implementatie
van Richtlijn (EU) 2015/2436,
gedaan te Brussel op
11 december 2017'

un avant-projet de loi 'portant
assentiment au Protocole
portant modification de la
Convention Benelux en
matière de propriété
intellectuelle (marques et
dessins ou modèles), en ce qui
concerne la mise en œuvre de
la Directive (UE) 2015/2436,
fait à Bruxelles le
11 décembre 2017'

Op 25 juli 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Buitenlandse Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege verlengd tot 10 september 2018,^(*) een advies te verstrekken over een voorontwerp van wet ‘houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017’.

Het voorontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 28 augustus 2018. De kamer was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Bruno SEUTIN en Wilfried VAN VAERENBERGH, staatsraden, Jan VELAERS, assessor, en Greet VERBERCKMOES, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jonas RIEMSLAGH, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Chantal BAMPs, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 6 september 2018.

*

Le 25 juillet 2018, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 10 septembre 2018 ^(**), sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles le 11 décembre 2017’.

L'avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 28 août 2018. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Bruno SEUTIN et Wilfried VAN VAERENBERGH, conseillers d'État, Jan VELAERS, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPs, conseiller d'État.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 septembre 2018.

*

(*) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, *in fine*, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege wordt verlengd met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus.

(**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, *in fine*, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond,¹ alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

*

STREKKING VAN HET VOORONTWERP VAN WET

2. Het om advies voorgelegde voorontwerp van wet strekt ertoe in te stemmen met het Protocol ‘houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436’, gedaan te Brussel op 11 december 2017 (hierna: het Protocol).

Het Protocol strekt in hoofdzaak tot omzetting van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 ‘betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten’.

ONDERZOEK VAN HET VOORONTWERP VAN WET

3. Het voorontwerp van wet noopt niet tot het maken van opmerkingen.

ONDERZOEK VAN HET PROTOCOL

4.1. In de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet wordt in verband met de omzetting van richtlijn (EU) 2015/2436 door het Protocol onder meer het volgende vermeld:

“Een aantal artikelen van de richtlijn worden door het Protocol niet (expliciet) omgezet. Het betreft meer bepaald de artikelen 1, 2, 37, 38, 40, 41, 42, 50 tot en met 55 en 57 van de richtlijn. De artikelen 1, 2, 41, 51 tot en met 55 en 57 behoeven geen omzetting. De inhoud van de artikelen 37, 38, 42 en 50 kan worden teruggevonden in het Uitvoeringsreglement zodat deze artikelen dan ook geen omzetting behoeven binnen het BVIE. Artikel 40 betreft een optionele bepaling in verband met opmerkingen van derden. De Benelux-lidstaten zagen geen toegevoegde waarde in het toevoegen van deze bepaling, welke meer past bij de octrooiregeling dan bij de regeling inzake het merkenrecht.”

4.2. Wat de omzetting via bepalingen in het Uitvoeringsreglement betreft, bevestigde de gemachtigde dat het Uitvoeringsreglement nog zal worden aangepast en dat de aldus gewijzigde versie van dat reglement op hetzelfde tijdstip als de in het Protocol vervatte wijzigingen in werking zal treden.²

¹ Aangezien het om een voorontwerp van wet gaat, wordt onder “rechtsgrond” de overeenstemming met de hogere normen verstaan.

² De gemachtigde verklaarde: “Het UR wordt inderdaad ook op een aantal (technische) punten aangepast. Dit wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van het BBIE en zal gelijktijdig met de wijziging van het BVIE in werking treden.”

4.3. Artikel 41 van richtlijn (EU) 2015/2436 bepaalt dat de “aanvrager of houder (...) een aanvraag voor of inschrijving van een nationaal merk in twee of meer afzonderlijke aanvragen of inschrijvingen [kan] splitsen door aan het bureau een verklaring toe te zenden en voor elke afgesplitste aanvraag of inschrijving aan te geven welke waren of diensten uit de oorspronkelijke aanvraag of inschrijving door de afgesplitste aanvragen of inschrijvingen moeten worden gedekt”.

Anders dan hetgeen in de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet wordt aangegeven, lijkt artikel 41 van richtlijn (EU) 2015/2436 wel degelijk omzetting te behoeven. Artikel 41 van de richtlijn kent immers een splitsingsrecht toe aan de aanvrager of houder van een merk.

Hieromtrent ondervraagd verklaarde de gemachtigde:

“Afsplitsing is in feite een gedeeltelijke overdracht, waardoor twee (of meer) aanvragen of inschrijvingen ontstaan (al dan niet op naam van dezelfde houder). Dit is voorzien in het UR.”

Hoewel er in beginsel geen bezwaar is dat een en ander nader wordt geregeld in het Uitvoeringsreglement, dient er over gewaakt te worden dat – anders dan wat in de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet wordt aangegeven – artikel 41 van de richtlijn effectief wordt omgezet. Daarbij zal moeten worden nagegaan of het ontworpen artikel 2.31, van het Benelux-verdrag, waarin sprake is van de overgang van “[e]en merk”, wel een adequate en volledige omzetting vormt van deze richtlijnbeepaling die immers in de splitsing van zowel een inschrijving van een merk als van een aanvraag voor inschrijving voorziet.

4.4. Artikel 45, lid 2, van richtlijn (EU) 2015/2436 vermeldt dat de “administratieve procedure tot vervallenverklaring bepaalt dat het merk op basis van de in de artikelen 19 en 20 bedoelde gronden vervallen moet worden verklaard”. Artikel 45, lid 3, van dezelfde richtlijn stelt dat de “administratieve procedure tot nietigverklaring bepaalt dat het merk nietig wordt verklaard op basis van ten minste” de gronden die in dat lid zijn opgesomd.

Ondervraagd omtrent de omzetting van deze bepalingen verklaarde de gemachtigde:

“In de administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt voorzien in hoofdstuk 6ter BVIE (art. 2.30bis -2.30quater); in deze procedure kunnen alle gronden die in de Richtlijn worden genoemd worden ingeroepen.”

Het door het Protocol gewijzigde Benelux-verdrag voorziet inderdaad in een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring. Zo bepaalt het ontworpen artikel 2.30bis “op basis van” welke nietigheids- en vervalgronden de vordering kan worden ingesteld en regelt het ontworpen artikel 2.30ter, lid 4, onder meer wat de gevolgen zijn “[i]ndien de vordering gegrond bevonden wordt”.

Het Protocol zet artikel 45, leden 2 en 3, van richtlijn (EU) 2015/2436 echter niet om in zoverre uit deze bepalingen voortvloeit dat er in de gevallen vermeld in die richtlijnbeepalingen *moet* worden overgegaan tot de vervallenverklaring of de nietigverklaring. Er wordt met andere woorden niet uitdrukkelijk geregeld dat de beslissingsbevoegdheid van het

Bureau ter zake gebonden is. Hoewel zou kunnen worden geargumenteed dat zulks voortvloeit uit het geheel van de regeling vervat in het Benelux-verdrag, is het raadzaam om in een uitdrukkelijke omzetting te voorzien. Dit geldt des te meer omdat in artikel 45, leden 2 en 3, van de richtlijn wordt voorgeschreven dat de “administratieve procedure” zulks “bepaalt”.

SLOTOPMERKING

5. De Hoge Verdragsluitende Partijen leggen hun akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring neer bij de depositaris, zijnde de Regering van het Koninkrijk België (artikel IV, lid 3, van het Protocol). Het Protocol “treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de datum van neerlegging van de derde akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring en ten vroegste op de datum waarop het te Brussel op 16 december 2014 ondertekende Protocol ‘houdende wijzigingen van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, in werking is getreden” (artikel IV, lid 5, van het Protocol). De depositaris stelt de Hoge Verdragsluitende Partijen op de hoogte van de datum van inwerkingtreding van het Protocol (artikel IV, lid 6, van het Protocol).

Aangezien de burgers niet kunnen weten wat de datum is van de neerlegging van de derde akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, zullen zij ook niet op de hoogte zijn van de datum van inwerkingtreding van het Protocol. Er dient derhalve over te worden gewaakt dat deze datum van inwerkingtreding, door een bericht in het *Belgisch Staatsblad*, op een tijdige manier aan de burgers ter kennis zal worden gebracht.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1^{er}, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique¹ et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTÉE DE L'AVANT-PROJET DE LOI

2. L'avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de porter assentiment au Protocole 'portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2436', fait à Bruxelles le 11 décembre 2017 (ci-après : le Protocole).

Le Protocole vise essentiellement à transposer la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 'rapprochant les législations des États membres sur les marques'.

EXAMEN DE L'AVANT-PROJET DE LOI

3. L'avant-projet de loi n'appelle aucune observation.

EXAMEN DU PROTOCOLE

4.1. À propos de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 par le Protocole, l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi indique notamment ce qui suit :

« Certains articles de la directive ne sont pas transposés (de manière explicite) par le Protocole. Il s'agit en particulier des articles 1er, 2, 37, 38, 40, 41, 42, 50 à 55 et 57 de la directive. Les articles 1er, 2, 41, 51 à 55 et 57 ne doivent pas être transposés. Le contenu des articles 37, 38, 42 et 50 se trouve dans le règlement d'exécution de sorte que ces articles ne doivent dès lors pas être transposés dans la CBPI. L'article 40 concerne une disposition optionnelle en rapport avec des remarques de tiers. Les États membres du Benelux n'ont pas vu de valeur ajoutée à reprendre cette disposition, qui a davantage sa place dans la législation sur les brevets que dans la législation sur le droit des marques ».

4.2. En ce qui concerne la transposition par voie de dispositions dans le règlement d'exécution, le délégué a confirmé que le règlement d'exécution sera encore adapté et que la version ainsi modifiée de ce règlement entrera en vigueur au même moment que les modifications contenues dans le Protocole².

¹ S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par « fondement juridique » la conformité avec les normes supérieures.

² Le délégué a déclaré : « Het UR wordt inderdaad ook op een aantal (technische) punten aangepast. Dit wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van het BBIE en zal gelijktijdig met de wijziging van het BVIE in werking treden ».

4.3. L'article 41 de la directive (UE) 2015/2436 dispose que le « demandeur ou le titulaire d'une marque nationale peut diviser sa demande de marque ou l'enregistrement de la marque en deux ou en plusieurs demandes ou enregistrements distincts, en adressant une déclaration à l'office et en indiquant, pour chaque demande ou enregistrement divisionnaire, les produits et les services visés par la demande ou l'enregistrement original qui sont visés par la demande ou l'enregistrement divisionnaire ».

À la différence de ce qu'indique l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi, l'article 41 de la directive (UE) 2015/2436 semble bel et bien devoir être transposé. En effet, l'article 41 de la directive accorde un droit de division au demandeur ou titulaire d'une marque.

Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit :

« Afsplitsing is in feite een gedeeltelijke overdracht, waardoor twee (of meer) aanvragen of inschrijvingen ontstaan (al dan niet op naam van dezelfde houder). Dit is voorzien in het UR ».

Même s'il n'y a en principe aucune objection à ce que le règlement d'exécution règle l'un ou l'autre point, il convient de veiller à ce que l'article 41 de la directive soit effectivement transposé – à l'inverse de ce qu'indique l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi. À cet égard, il faudra vérifier si l'article 2.31 en projet de la Convention Benelux, qui fait état du transfert d'« [u]ne marque », transpose adéquatement et intégralement cette disposition de la directive, qui prévoit en effet la division tant de l'enregistrement d'une marque que de la demande d'enregistrement.

4.4. L'article 45, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436 énonce que la « procédure administrative de déchéance prévoit que le titulaire de la marque est déchu de ses droits pour les motifs prévus aux articles 19 et 20 ». L'article 45, paragraphe 3, de la même directive dispose que la « procédure administrative de nullité prévoit que la marque est déclarée nulle au moins pour » les motifs de nullité énumérés dans ce paragraphe.

Interrogé sur la transposition de ces dispositions, le délégué a déclaré ce qui suit :

« In de administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt voorzien in hoofdstuk 6ter BVIE (art. 2.30bis -2.30quater); in deze procedure kunnen alle gronden die in de Richtlijn worden genoemd worden ingeroepen ».

La Convention Benelux modifiée par le Protocole prévoit en effet une procédure administrative de nullité ou de déchéance. Ainsi, l'article 2.30bis, en projet, prévoit les motifs de nullité et de déchéance « sur la base » desquels la demande peut être introduite et l'article 2.30ter, paragraphe 4, en projet, règle notamment les effets « [l]orsque la demande est reconnue justifiée ».

Toutefois, le Protocole ne transpose pas l'article 45, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/2436 dans la mesure où il découle de ces dispositions qu'il *faut* procéder à la déchéance ou à la nullité dans les cas mentionnés dans ces dispositions de la directive. Autrement dit, il n'est pas expressément réglé que le pouvoir de décision du Bureau est lié en la matière. Même si l'on pourrait soutenir que cela résulte de l'ensemble de la réglementation contenue dans la Convention Benelux, il est conseillé de prévoir une transposition expresse. Cette observation

est d'autant plus pertinente que l'article 45, paragraphes 2 et 3, de la directive prescrit que la « procédure administrative » le « prévoit ».

OBSERVATION FINALE

5. Les hautes parties contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire, à savoir le gouvernement du Royaume de Belgique (article IV, paragraphe 3, du Protocole). Le Protocole « entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 16 décembre 2014, en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques » (article IV, paragraphe 5, du Protocole). Le dépositaire informe les hautes parties contractantes de la date d'entrée en vigueur du Protocole (article IV, paragraphe 6, du Protocole).

Dès lors que les citoyens ne peuvent pas connaître la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ils n'auront pas non plus connaissance de la date d'entrée en vigueur du Protocole. Il faut par conséquent veiller à ce que cette date d'entrée en vigueur soit portée en temps utile à la connaissance des citoyens par un avis publié au *Moniteur belge*.

DE GRIFFIER - LE GREFFIER

DE VOORZITTER - LE PRÉSIDENT

Greet VERBERCKMOES

Marnix VAN DAMME