

## ***Réglementation Benelux en matière de dessins ou modèles<sup>1</sup>***

### **VI Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif au Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles**

---

1. *Le présent texte est édité par les soins du Bureau Benelux des Marques. Malgré l'attention extrême portée à sa confection, aucune responsabilité ne saurait être assumée pour d'éventuelles fautes de frappe et de transcription ou d'éventuelles lacunes. Le présent texte ne permet dès lors pas de revendiquer des droits quelconques à l'égard du Bureau Benelux des Marques ou des tiers et ne saurait servir de support à pareille revendication. Les auteurs, les rédacteurs et le Bureau Benelux des Marques déclinent à cet égard toute responsabilité.*

# Partie générale

## Nature des modifications

Le présent Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (ci-après: LBDM porte sur les matières suivantes:

- a) l'adaptation à la directive n° 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JOCE L 289 ; ci-après : la directive). Les dispositions de la directive ont été reprises le plus littéralement possible dans la LBDM afin d'éviter de longues procédures juridiques impliquant des questions d'interprétation avec saisine préjudicielle simultanée de la Cour de Justice Benelux et de la Cour de justice des Communautés européennes.
- b) l'instauration d'un registre des mandataires en dessins ou modèles;
- c) des modifications étrangères aux sujets précités. La mise en œuvre de la directive a été mise à profit pour apporter un certain nombre d'autres modifications à la loi uniforme. Ces modifications seront commentées plus en détail à la fin de cette partie générale du présent commentaire commun.

## La directive d'harmonisation

La directive (voyez ci-dessus sous a) n'entend pas rapprocher totalement les législations des Etats membres en matière de dessins ou modèles . Son objet est uniquement d'harmoniser les dispositions qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Il s'agit du droit matériel des dessins ou modèles. Les aspects de droit formel tels que les sanctions, le droit procédural et l'application de la loi continuent de relever du droit national, de même que les dispositions de procédure concernant par exemple l'enregistrement, son refus éventuel et la nullité. Il n'est pas porté préjudice non plus, dans une large mesure, au cumul de la protection offerte par d'autres régimes (article 16). La directive prescrit uniquement que la protection accordée en vertu du droit des dessins ou modèles ne saurait exclure a priori la protection du droit d'auteur (article 17).

La directive donne tout d'abord une définition de ce qu'il faut entendre par dessin ou modèle. Les conditions d'octroi de la protection constituent un deuxième objet important de l'harmonisation. En vertu de la directive, un dessin ou modèle n'est protégé que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel (article 3, § 2). La publication ou divulgation au public est le moment pertinent pour évaluer la nouveauté et le caractère individuel. La directive précise ces conditions de protection et définit la notion de publication et les exceptions à celle-ci.

Le droit à un dessin ou modèle existe à partir du moment de l'enregistrement du dépôt. Une fois enregistré, le dessin ou modèle jouit d'une durée de protection de 25 ans maximum, divisée en périodes de cinq ans à compter du dépôt (article 10). Le droit exclusif du titulaire du dessin ou modèle implique qu'il peut s'opposer à l'utilisation, par un tiers et sans son consentement, de son dessin ou modèle ou de tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente, tenant compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle (article 9). Ce que l'on peut entendre par cette utilisation est énuméré d'une manière non-limitative à l'article 12 de la directive. La directive fixe une limite au droit du titulaire du dessin ou modèle moyennant "l'épuisement" de ce droit dans la Communauté européenne (article 15). Cela veut dire que le droit exclusif du titulaire d'un dessin ou modèle ne lui permet plus de s'opposer à

l'importation d'un produit faisant l'objet de son droit de dessin ou modèle lorsque ce produit a été mis sur le marché dans la Communauté européenne par lui-même ou avec son consentement. Un produit qu'il a mis sur le marché dans la Communauté européenne peut donc être commercialisé librement par les tiers dans toute la Communauté européenne (CE). Le titulaire du droit à un dessin ou modèle peut néanmoins, en vertu de ce droit, arrêter à la frontière extérieure de la CE les articles mis sur le marché en dehors de la Communauté européenne avec son consentement. Il peut donc bloquer les importations parallèles en provenance de pays hors-CE. Tout ceci est du reste valable aussi pour les pays de l'EEE.

La directive comporte une énumération limitative des motifs pour lesquels un dessin ou modèle peut être refusé à l'enregistrement ou sa nullité peut être prononcée. Certains motifs doivent être repris par les Etats membres (article 11, § 1er) tandis que d'autres sont facultatifs (article 11, § 2). La directive n'oblige pas à l'introduction d'un examen quant au fond des dessins ou modèles par le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles (ci-après: le Bureau).

La directive prête une attention particulière à la question des pièces détachées: celles-ci bénéficient d'une protection autonome (article 3, § 3). Tout d'abord, un dessin ou modèle de cette nature n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où la pièce faisant l'objet du droit à un dessin ou modèle est visible lors d'une utilisation normale du produit complexe dont elle fait partie. En outre, ces caractéristiques visibles de la pièce doivent remplir en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. Cette exigence de visibilité doit éviter que des objets tels que des pièces détachées de moteur ne relèvent du droit des dessins ou modèles. D'autre part, la protection des pièces utilisées aux fins de réparation fait l'objet de dispositions distinctes. Le paragraphe suivant leur est consacré.

## Protection des pièces utilisées à des fins de réparation

La directive prévoit une disposition particulière pour les pièces utilisées à des fins de réparation. Certains produits protégés par le droit des dessins ou modèles sont ce que l'on appelle des produits complexes composés de pièces différentes (article 1er, c, de la directive). Songeons par exemple aux voitures et aux appareils électriques (domestiques). Si une de leurs pièces est défectueuse, le produit peut être réparé en remplaçant la pièce. Les formes visibles des pièces dont se composent ces produits sont parfois protégées elles-mêmes comme dessin ou modèle.

L'article 14 de la directive prescrit que les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation de telles pièces en vue de la réparation des produits complexes. Une seule exception est prévue : les Etats membres ne peuvent modifier ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché des pièces. C'est le résultat d'une longue discussion et d'une procédure de conciliation entre le Conseil et le Parlement européen qui fut finalement nécessaire pour faire aboutir la directive. Une harmonisation complète sur ce point n'était pas réalisable.

La directive prévoit une évaluation de ce compromis. Au plus tard le 28 octobre 2004 (trois ans après la date limite de transposition), la Commission européenne doit présenter une analyse des effets de la directive sur l'industrie communautaire, et principalement sur les fabricants de produits complexes et de pièces de ceux-ci dans le secteur automobile, et sur les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur. Au plus tard un an après, la Commission doit proposer au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne toute modification à la directive nécessaire pour achever le marché intérieur sur ce point (article 18 de la directive). En outre, la Commission consultera les fabricants de pièces détachées automobiles pour parvenir à un accord volontaire entre les parties concernées sur la protection des modèles de pièces. En attendant que se réalise une harmonisation définitive dans la directive, le projet de Règlement sur les dessins ou modèles communautaires comporte une disposition qui couvre dans la mesure du possible

l'absence d'harmonisation (article 127bis de la proposition modifiée du règlement sur les dessins ou modèles communautaires, tel qu'il a été arrêté lors de la réunion du Conseil Marché intérieur du 30 novembre 2000, pas encore publié; dénommé ci-après le projet de règlement sur les dessins ou modèles communautaires; ce sera l'article 110 dans le règlement définitif). Cette disposition sera libellée comme suit: "Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n'existe pas à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée au sens de l'article 20 paragraphe 1 dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale."<sup>2</sup>

Bien qu'elle concerne en principe les pièces utilisées en général aux fins de réparation, la controverse portait en fait essentiellement sur les pièces détachées de voitures. Le marché des pièces automobiles est en effet très vaste et c'est là que se pose justement le problème qui a donné lieu à d'aussi longs débats entre la Commission, le Conseil et le parlement au sein de la CE. Il s'agissait de déterminer l'étendue en pratique des effets du droit des dessins ou modèles à l'égard des dessins ou modèles aux fins de réparation. Diverses pièces automobiles doivent s'intégrer à la voiture à réparer non seulement du point de vue technique, mais leur aspect également doit épouser complètement la conception d'ensemble de la voiture. La pièce de remplacement doit donc être identique à la pièce originaire. On ne peut donc en général monter sur une voiture déterminée une portière, un pare-chocs, un feu arrière. Celui qui détient donc un droit de dessin ou modèle sur la voiture et certaines de ses pièces détachées domine le marché pour la réparation de la voiture, parce que personne d'autre que l'ayant droit ne peut, sans son consentement, fabriquer de telles pièces protégées par le droit des dessins ou modèles et seules des pièces aux formes identiques peuvent être vendues. Les fabricants qui réalisent les pièces sur commande de constructeurs automobiles ne peuvent pas commercialiser ces pièces eux-mêmes sous leur propre marque. Les fabricants indépendants de pièces qui ne travaillent pas déjà pour une marque automobile se trouvent dans l'impossibilité totale de pénétrer sur le marché dans la mesure où il s'agit des pièces protégées. Ils ne peuvent fabriquer et commercialiser le modèle qu'au terme de la période de protection de 25 années, à un moment où cela n'en vaudra généralement plus la peine. Le droit de dessin ou modèle sur de telles pièces ferme dès lors le marché totalement à toute forme de concurrence parce qu'il n'y a ni techniquement, ni du point de vue de l'aspect, la moindre possibilité de trouver des solutions pour rester en dehors de l'étendue de la protection.

Eu égard à ces conséquences indésirables du droit des dessins ou modèles sur cette catégorie spécifique de produits, les gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas souhaitent libéraliser le marché des pièces utilisées aux fins de réparation. La LBDM actuelle ne contient pas de dispositions spécifiques pour la protection de telles pièces. Si elles satisfont aux conditions d'octroi de la protection, elles sont traitées sur le même pied que tous les autres dessins ou modèles. Cette protection des pièces utilisées à des fins de réparation existant dans la LBDM est à présent libéralisée. A l'instar du projet de règlement sur les dessins ou modèles communautaires (article 127bis respectivement 110 du Règlement; cette disposition est citée plus haut), les pièces bénéficient d'une protection limitée comme dessin ou modèle. Celle-ci ne peut pas être invoquée pour les pièces qui ont été déposées après l'entrée en vigueur du présent Protocole LBDM et qui sont utilisées à des fins de réparation. De ce fait, les fabricants indépendants de pièces peuvent pénétrer sur le marché des. Les pièces qui ne sont pas destinées à des fins de réparation restent néanmoins susceptibles de protection car le titulaire d'un dessin ou modèle a, pendant la durée normale de protection de 25 ans, le droit d'agir contre la contrefaçon de pièces qui sont utilisées pour l'assemblage de produits complexes nouveaux. De cette manière, il est fait droit à tous les intérêts concernés. La libéralisation du marché des réparations était aussi à l'époque la position de la Commission européenne dans le débat sur les pièces destinées aux réparations, position qui a reçu l'appui des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. C'est pourquoi l'occasion fournie par la directive a été mise à profit pour transcrire cette position dans la loi Benelux.

Il est à noter au demeurant que, en raison du seuil de protection plus élevé (caractère individuel) prévu dans la nouvelle mouture de la LBDM, le nombre de pièces détachées auto-

mobiles susceptibles de protection au titre du droit des dessins ou modèles sera minime. Sur la base d'informations recueillies auprès des constructeurs automobiles, la Commission européenne estime que 80% des pièces détachées de carrosserie automobile ne seront pas susceptibles de protection comme modèle en raison des nouveaux critères de protection. En outre, le nombre total d'enregistrements de tels dessins ou modèles dans l'ensemble de la CE représente moins de 1% du nombre total d'enregistrements de dessins ou modèles de produits industriels. De plus, une disposition transitoire est prévue dans le Protocole afin d'écarter l'application de la clause de réparation aux dessins ou modèles déposés avant l'entrée en vigueur de la LBDM modifiée (article V). La limitation de la protection aux pièces utilisées pour la fabrication de produits complexes est conforme à l'article 26 de l'Accord ADPIC (Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce (Accord OMC), Marrakech, 15 avril 1994). Aux termes de cet article, des exceptions limitées à la protection sont permises à condition qu'elles ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du propriétaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. C'est précisément cette mise en balance des intérêts qui conduit à la limitation de la durée de protection, comme exposé ci-dessus.

VI-5

## Dispositions facultatives de la directive

Les dispositions facultatives de la directive ont trait en majorité aux motifs (de refus ou) de nullité. Tout d'abord, un dessin ou modèle peut être déclaré nul s'il y a été fait usage d'une marque antérieure (article 11, § 2, a, de la directive). Le titulaire de la marque peut demander cette annulation si le droit communautaire ou la législation nationale concernée lui confère le droit d'agir contre cet usage. Il a été fait usage de ce motif facultatif de nullité dans la LBDM afin de permettre au titulaire de la marque non seulement de requérir l'interdiction de l'usage du dessin ou modèle mais également de faire prononcer rétroactivement la nullité du dessin ou modèle (article 4, sous b). La LBDM (article 4, sous c) reprend aussi pour les mêmes raisons le motif de nullité facultatif similaire pour le titulaire d'un droit d'auteur qui peut demander de prononcer la nullité d'un dessin ou modèle qui constitue une utilisation non autorisée de son œuvre (article 11, § 2, b, de la directive).

Le troisième motif de nullité facultatif concerne les dessins ou modèles qui constituent un usage abusif d'armoiries, drapeaux et autres emblèmes et signes officiels (étatiques) protégés par l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (article 11, § 2, sous c, de la directive). Vu l'intérêt qu'il y a d'empêcher les tiers de porter préjudice à la confiance en eux par leur usage dans les échanges commerciaux, l'occasion a été mise à profit pour étendre au droit des dessins ou modèles ce motif de nullité (article 4, sous d, de la LBDM. Il n'était pas nécessaire de faire usage de la faculté de prévoir un même motif de nullité pour d'autres signes, emblèmes et armoiries que ceux visés à l'article 6ter, mais qui peuvent présenter un intérêt public particulier dans le Benelux.

La directive offre la possibilité de prévoir que quelques motifs de nullité spécifiques qui ne peuvent en fait être invoqués que par les personnes directement intéressées puissent l'être également d'office par le Ministère public (MP) (article 11, § 6, de la directive). Il s'agit des motifs de nullité repris à l'article 4, sous d, (les signes visés à l'article 6ter susmentionné) et à l'article 4, sous a (il est fait usage d'un dessin ou modèle antérieur, non encore publié, dans le dessin ou modèle). Cette faculté n'a été utilisée que dans le premier cas parce que l'usage dans un dessin ou modèle d'un signe protégé par l'article 6ter de la Convention de Paris peut porter atteinte à un intérêt public qui peut justifier l'intervention du MP. Il n'a pas été fait usage de la deuxième faculté parce que l'intervention du MP n'a aucune valeur ajoutée.

L'article 11, § 8, de la directive comporte une disposition transitoire facultative qui permet à un Etat membre de prévoir que les motifs de nullité, valables dans cet Etat avant la date d'entrée en vigueur du nouveau texte, soient applicables aux dessins ou modèles déposés avant cette date. Il a été fait usage de cette faculté pour les motifs de nullité qui ont été adaptés ou ajoutés dans la LBDM (disposition transitoire art. II). Il serait contraire à la sécurité juridique que les titulaires de droits à un dessin ou modèle acquis en vertu de la LBDM actuelle soient privés de ces droits par l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.

## Conséquences de la directive pour la LBDM

VI-6

La transposition de la directive dans la LBDM a conduit, à côté de diverses modifications mineures, à quelques modifications plus fondamentales. Tout d'abord, la LBDM doit définir de manière beaucoup plus circonstanciée ce que l'on entend par " dessin ou modèle ", par " aspect " et par " produit ". L'introduction du critère relatif au " caractère individuel " conduit à l'une des principales modifications du droit Benelux des dessins ou modèles. Ce critère élève le seuil de protection par rapport à la loi actuelle. Par ailleurs, la directive ne connaît pas la condition actuelle suivant laquelle le produit doit avoir une fonction utilitaire. De ce fait, le nombre de produits couverts par la loi est élargi. C'est ainsi que des objets artistiques pourraient être couverts par le nouveau texte. La condition de nouveauté est bien entendu déjà connue dans la LBDM actuelle, mais elle n'est plus assortie d'un délai dans le nouveau texte comme dans la LBDM actuelle.

Le fait générateur du droit passe du dépôt à l'enregistrement du dessin ou modèle. En d'autres mots, la protection sera acquise valablement par l'enregistrement du dessin ou modèle et non, comme c'est encore le cas actuellement, par le dépôt. Avant l'enregistrement, le juge doit prononcer la non-recevabilité, étant entendu que dans l'hypothèse de cette non-recevabilité, le juge suspendra l'instance jusqu'à l'obtention du certificat d'enregistrement (ou de renouvellement de l'enregistrement dans les six mois suivant l'expiration de la période d'enregistrement, article 12, sous 2, de la LBDM). Après l'enregistrement, le titulaire du dessin ou modèle peut demander, pour la période située entre le dépôt et la publication de l'enregistrement, une indemnité raisonnable pour les actes accomplis par des tiers sans son consentement, à condition que ces tiers aient eu connaissance ou aient pu raisonnablement avoir connaissance du dépôt. La date de dépôt garde au demeurant de l'importance, par exemple pour déterminer le rang du dépôt et comme point de départ pour la détermination de la durée de protection. La terminologie usitée pour l'annulation a été adaptée à cause de ce changement dans le fait générateur du droit, étant donné que l'acte juridique produisant un effet juridique n'est plus le dépôt, mais l'enregistrement, cet enregistrement étant désormais annulé.

La durée maximale de protection passe des 15 années actuelles à 25 ans, ce qui constitue un allongement considérable.

L'étendue de la protection n'a pas été modifiée fondamentalement. Le critère d'infraction actuel - ne présenter que des différences secondaires (article 14, sous 1) - ne s'écarte pas tellement de celui retenu dans la directive - ne pas produire sur l'utilisateur averti une impression globale différente (article 9 § 1er). En ce qui concerne les actes contre lesquels le titulaire du droit à un dessin ou modèle peut agir, la nouvelle LBDM ne les énumère plus limitativement comme c'est le cas de l'actuelle LBDM. Vu cependant la formulation large de l'énumération actuelle, où l'on rencontre par exemple le terme large de " usage ", on ne doit pas s'attendre à ce que cette modification conduise en pratique à une extension substantielle de l'étendue de la protection.

La règle de l'épuisement communautaire dans la directive nécessite certes une modification de l'actuel article 14, sous 6, qui se fonde sur un épuisement Benelux, mais cette dernière disposition était déjà depuis longtemps lettre morte à cause de la jurisprudence constante de la Cour de justice des CE concernant l'épuisement.

## Introduction d'un registre des mandataires en dessins ou modèles

A ce jour, la LBDM ne contient aucune disposition relative aux mandataires en dessins ou modèles. Toute personne peut assister un déposant ou titulaire d'un dessin ou modèle Benelux en qualité de mandataire devant le Bureau et peut également user du qualificatif de mandataire en dessins ou modèles. La plupart des pays de l'Union européenne connaissent en revanche des dispositions légales concernant les mandataires en dessins ou modèles. Dans ces pays, les mandataires originaires d'autres Etats membres de l'UE ou de l'EEE sont admis à agir devant les offices nationaux s'ils sont admis à agir devant leur office national en vertu de dispositions légales. L'absence de dispositions dans la LBDM a dès lors pour effet de placer les mandataires en dessins ou modèles du Benelux, du moins ceux qui sont originaires de Belgique et des Pays-Bas, dans une position inégale par rapport à leurs collègues de la plupart des pays de l'UE ou de l'EEE. Les dessins ou modèles représentent un enjeu financier de plus en plus important et l'intérêt général commande assurément d'offrir aux titulaires (potentiels) d'un dessin ou modèle et en particulier à ceux qui sont issus du milieu des petites et moyennes entreprises des garanties quant à la qualité des conseils dont ils s'entourent.

Ces circonstances ont amené les gouvernements à décider d'introduire dans la LBDM des règles relatives aux mandataires en dessins ou modèles conformément au vœu exprimé par les milieux intéressés. Les considérations suivantes ont présidé à la détermination de la portée que devrait avoir le dispositif légal en faveur des mandataires en dessins ou modèles. Les gouvernements sont d'avis qu'une condition préalable à une réglementation dans le domaine des professions libérales est qu'elle serve l'intérêt général. Vu les circonstances susvisées, les gouvernements sont persuadés que tel est le cas pour les mandataires en dessins ou modèles. Pour autant, le régime doit être proportionné aux objectifs à atteindre. Le régime légal doit offrir aux titulaires (potentiels) de dessins ou modèles la possibilité de s'entourer de conseils avisés et il doit mettre fin à l'inégalité avec les mandataires en dessins ou modèles d'autres pays de l'UE ou de l'EEE. A cette fin, la LBDM crée un registre des mandataires permettant d'identifier les personnes qui répondent aux exigences de qualification professionnelle. Il est interdit aux personnes autres que celles qui sont inscrites dans le registre de donner l'impression qu'elles sont admises dans ce registre auprès du Bureau. L'inscription dans ce registre n'est cependant pas une condition pour être autorisé à agir en qualité de mandataire devant le Bureau; d'autres continueront également à être habilités à le faire.

VI-7

### Autres adaptations

Il a déjà été noté au début de ce commentaire commun que la modification de la LBDM est mise à profit pour apporter quelques autres modifications, dont la plupart sont mineures.

- En premier lieu, l'article 14 § 8, de la LBDM qui exclut le cumul de la protection acquise en application de la LBDM et des législations nationales en matière de répression de la concurrence déloyale, est abrogé. Les raisons de la suppression de cette disposition sont détaillées ci-après dans le commentaire des articles.
- En deuxième lieu, diverses modifications à caractère technique, textuel et stylistique ont été apportées afin de rendre la LBDM plus conforme aux principes communément admis pour la rédaction de la législation (tels ceux qui concernent les renvois à l'intérieur de la loi et une terminologie cohérente pour désigner certaines notions).
- En troisième lieu, quelques articles formels, ayant trait au dépôt, à l'enregistrement et au paiement des taxes de renouvellement, ont été mis en concordance

avec les articles correspondants de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après: LBM). Les articles 8, 9 et 12 ont été simplifiés en ce que quelques points ont été transférés au Règlement d'exécution et que d'autres points qui étaient déjà réglés dans le Règlement d'exécution ont été retirés.

- En quatrième lieu, le droit de gage et le droit de saisie ont été introduits aux articles 13, troisième alinéa, et 18, alinéa premier, de la LBDM au même titre que dans la LBM.
- Enfin, certaines modifications sont apportées en vue de compléter le droit Benelux des dessins ou modèles:
  - au regard d'instruments internationaux : insertion d'une référence à l'Accord OMC dans la disposition relative à la priorité, le nouvel article 1bis, sous 5;
  - au regard du droit répressif: suppression à l'article 16, de la compétence exclusive des tribunaux civils pour statuer sur les actions ayant leur base dans la LBDM;
  - au regard du droit d'auteur suppression des articles 21 à 24 relatifs à quelques aspects de l'application simultanée du droit des dessins ou modèles et du droit d'auteur, à savoir l'exigence du caractère artistique marqué et la déclaration de maintien.

## Le dessin ou modèle communautaire

Bien que le règlement sur le dessin ou modèle communautaire ne soit pas encore adopté définitivement au moment de la rédaction finale du texte, le nouveau texte légal comporte tout de même quelques références au dessin ou modèle communautaire et ce aux endroits où la directive y faisait également référence.

### Commentaire des articles

#### C H A P I T R E I

#### A

#### *Article 1*

L'article 1er actuel de la LBDM contient les conditions de protection d'un dessin ou modèle. Le nouvel article 1er de la LBDM résulte de la conjonction de l'article 1er, a et b, et de l'article 3, §§ 1 et 2, de la directive. Par rapport au texte actuel, on trouve en premier lieu une définition détaillée de ce que l'on entend par dessin ou modèle. Sur le fond, les principales modifications par rapport au texte actuel sont l'introduction d'un nouveau critère de protection, à savoir le caractère individuel. La nouveauté est maintenue comme critère, mais son contenu est un peu modifié. Ces deux critères sont développés aux articles 1bis et 1ter.



## Définition

La définition du modèle donnée à l'article 1er, a et b, de la directive est plus détaillée que la définition actuelle dans la LBDM. Celle-ci se borne à évoquer l'aspect d'un produit ayant une fonction utilitaire. La nouvelle définition est reprise à l'article 1er, sous 2, 3 et 4 de la LBDM. Il doit s'agir de l'aspect d'un produit ou d'une partie de produit. La définition précise ce qu'il faut entendre par produit et ce qui peut conférer un aspect.

Un produit est un article industriel ou artisanal. La directive cite comme produits relevant en tout cas de la définition du produit: les emballages, la présentation, les symboles graphiques et les caractères typographiques (article 1er, b). Tous ces exemples ne s'écartent pas de ce que la LBDM actuelle permet de protéger. Les programmes d'ordinateur sont exclus expressément (article 1er, b). La directive n° 91/250/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JOCE L 122) ne mentionne pas la protection comme dessin ou modèle à l'article 9 qui ne porte pas préjudice à la protection au titre d'autres dispositions légales, bien que l'énumération de ces autres dispositions légales éventuelles dans cet article ne soit pas limitative. Il est en effet difficile de concevoir qu'un programme d'ordinateur puisse être considéré comme un produit avec un aspect à protéger. L'article 1er, b, de la directive sur les dessins ou modèles exclut tout de même expressément les programmes d'ordinateur de la protection, afin de mettre en évidence que la protection au titre du droit d'auteur prévue dans la directive n° 91/250/CEE ne peut être complétée ou renforcée par la protection au titre de dessin ou modèle.

L'aspect peut être conféré par diverses caractéristiques telles que les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture ou les matériaux du produit ou de son ornementation. Cette énumération d'éléments spécifiques n'est pas exhaustive. Du reste, on ne saurait déduire de cette énumération que la volonté aurait été de ne protéger un article que tant qu'il est exécuté dans un matériau déterminé. La protection concerne l'aspect et ce dernier ne peut être constitué uniquement du matériau, sauf si mention expresse en a été faite lors du dépôt.

La directive n'emploie pas le terme " aspect " mais celui d' " apparence ". Bien que ce dernier puisse être considéré comme une traduction moins heureuse du terme anglais " appearance " dans les différentes versions linguistiques de la directive, ces deux termes peuvent être considérés comme des synonymes. Le terme " aspect " est utilisé de longue date dans la LBDM : il est donc maintenu.

## Parties et pièces

Le droit à un dessin ou modèle ne repose pas nécessairement sur l'aspect du produit dans son ensemble, il peut aussi porter sur une partie ou une pièce de celui-ci. Le sens de partie est ici tout ce qui est moins que le tout, sans que cette partie puisse être séparée du produit dont elle fait partie comme une entité autonome. Les pièces ont déjà fait l'objet de remarques ci-dessus dans le cadre du dessin ou modèle de réparation. Ces pièces, ou éléments constitutifs, sont conçues pour être assemblées en un produit complexe. Elles peuvent être commercialisées séparément car il existe un marché particulier pour celles-ci. A l'instar d'articles isolés, elles doivent aussi satisfaire aux exigences de nouveauté et de caractère individuel et le respect de ces critères ne peut être inféré de la nouveauté et du caractère individuel de l'article dans son ensemble. Songeons par exemple aux pièces détachées automobiles (pare-chocs, calandre etc.). Voyez l'article 1er, sous 2, de la LBDM pour la définition du produit complexe empruntée à l'article 1er, c, de la directive.

## Fonction du produit à protéger

Le droit des dessins ou modèles protège actuellement l'aspect nouveau d'un produit ayant une fonction utilitaire. Ces trois notions - aspect, produit et fonction utilitaire - sont indissociables, comme le Hoge Raad des Pays-Bas l'a confirmé dans son arrêt du 10 mars 1995 (NJ 1995, 670, Kinderkapperstoel). Un article existant qui reçoit une autre fonction utilitaire que celle faisant l'objet du dépôt peut dès lors acquérir une protection autonome comme dessin ou modèle, même si l'article n'a subi aucune modification significative et constitue l'élément caractéristique du produit ayant la nouvelle fonction utilitaire. Quoique

la directive ne connaisse pas la " fonction utilitaire ", le résultat est le même, puisque la protection est liée, par le biais du modèle et du produit, à un objet et qu'un siège pour enfant d'un salon de coiffure est un autre objet qu'une voiture jouet. En outre, la question essentielle reste celle de savoir si le dessin ou le modèle produit une impression globale différente sur l'utilisateur averti. De plus, la nouvelle LBDM permettra de protéger des objets ayant une fonction purement décorative comme des statues, des tableaux et des images. En vertu de la LBDM actuelle, les objets ayant une fonction purement décorative sont réputés n'avoir aucune fonction utilitaire. En vertu de la nouvelle LBDM, le droit à un dessin ou modèle doit cependant encore se rapporter à un produit. Un dessin ou modèle déposé uniquement pour une ornementation qui se prête à des applications en tout genre est nul.

## B

### *Article 1bis*

Pour bénéficier de la protection accordée à un dessin ou modèle, un produit doit satisfaire à deux critères importants: il doit être nouveau et présenter un caractère individuel. Ces deux critères sont explicités dans le nouvel article 1bis de la LBDM qui reproduit quasi littéralement les articles 4, 5 et 6 de la directive. Ces deux critères forment ensemble un test en deux phases, chacune de ces phases donnant lieu à un examen distinct. L'article 1ter fixe les conditions additionnelles pour la protection des pièces de produits complexes.

#### **Nouveauté**

La nouvelle LBDM ne subordonne plus la condition de nouveauté à une limite dans le temps. Dans l'actuel article 4, sous 1), a), un produit est nouveau lorsque dans les cinquante années qui précèdent le dépôt, il n'a joui d'aucune notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du Benelux. Dans le nouveau texte, la nouveauté est affectée en principe par tous les dessins ou modèles identiques qui ont été divulgués au public à un moment quelconque avant la date de dépôt ou la date de priorité - ce que l'on appelle le patrimoine des dessins ou modèles (considérant 13 de la directive - (articles 4 et 6 de la directive). La nouveauté requise est cependant restreinte par l'explicitation de la notion de "divulcation au public" et elle correspond en pratique quasiment à la nouveauté actuelle. (article 6 de la directive et article 1bis, sous 3 et 4, de la LBDM; cf. infra). La LBDM actuelle se base sur la notoriété de fait dans le milieu industriel et commercial intéressé au cours des cinquante années écoulées. Le nouveau texte se base sur ce qui pouvait raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires à la date du dépôt. Dans les deux cas, il s'agit de ce qui est présent dans la mémoire collective des intéressés. Il peut s'agir aussi de dessins ou modèles datant de nombreux siècles.

Reste le prescrit de la nouveauté objective; le créateur qui crée de manière tout à fait indépendante un dessin ou modèle qui, fortuitement, a déjà été créé et divulgué au public par autrui ne peut pas prétendre à la protection .

Selon la définition de la nouveauté, le dessin ou modèle est identique lorsque ses caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants (article 4 de la directive et article 1bis, sous 1, de la LBDM). Ceci correspond à l'actuel article 4, 1), a), de la LBDM en vertu duquel la nouveauté est appréciée en fonction du critère qu'un produit a un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présente avec celui-ci que des différences secondaires.

#### **Caractère individuel**

Le dessin ou modèle nouveau doit se distinguer du patrimoine des dessins ou modèles non seulement par la nouveauté mais également par un caractère individuel. L'exigence du caractère individuel est nouvelle pour la protection des modèles dans le Benelux. Le seuil

de protection dans le Benelux se trouve ainsi relevé dans le nouveau texte par rapport au texte actuel de la LBDM de sorte que certains produits ne bénéficieront plus de la protection avec le texte nouveau alors qu'ils en auraient bénéficié sous le régime de l'actuelle LBDM. Ce seuil élevé de protection est prévu pour contrebalancer l'étendue large de protection offerte en contrepartie à l'article 9 de la directive. Ce dernier confère au titulaire d'un dessin ou modèle le droit d'agir contre tout dessin modèle qui ne produit pas une impression visuelle globale différente de son dessin ou modèle protégé (repris à l'article 14, sous 1, de la LBDM).

D'après l'article 5 de la directive, le caractère individuel est présent si l'impression globale que le dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle existant qui a été divulgué au public. D'après le considérant 13 du préambule de la directive, il doit même s'agir d'une différence claire entre l'impression globale que produit le dessin ou modèle et celle que produit le patrimoine des dessins ou modèles. Il est donc possible qu'un dessin ou modèle postérieur qui diffère d'un dessin ou modèle antérieur sur un nombre considérable de points de détail ne bénéficie tout de même pas de la protection parce qu'il y a une impression globale de ressemblance ("déjà vu").

L'utilisation du terme "utilisateur averti" suggère qu'il existe aussi un utilisateur "ordinaire". Cet utilisateur averti ne doit cependant pas être un expert mais les exigences qui lui sont imposées sont un peu plus strictes que celles imposées à l'utilisateur ordinaire. De ce fait, le seuil du caractère individuel est quelque peu relativisé. L'utilisateur averti peut apercevoir des différences frappantes qui pourraient échapper totalement à l'attention de l'utilisateur "ordinaire". Ce que l'utilisateur "ordinaire" considère donc comme étant sans caractère individuel, parce qu'il ne remarque pas certaines différences, peut quand même être distingué comme un produit présentant un caractère individuel par l'utilisateur averti. Il ne doit pas être un expert par excellence, tout en ayant quelques notions du marché du produit concerné.

### **Liberté du créateur**

Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. D'après le considérant 13 du préambule de la directive, il faut aussi prendre en considération la nature du produit et le secteur industriel dont il relève. Par exemple, le créateur d'une pièce de vêtement est en effet tenu à un certain degré de fonctionnalité (le vêtement doit pouvoir être passé, convenir au corps, protéger éventuellement du froid, être lavable etc.) qui lui impose des exigences plus spécifiques qu'au créateur d'un motif.

### **Divulgaration au public**

Tant la nouveauté que le caractère individuel se mesurent par rapport aux dessins ou modèles divulgués au public avant la date de dépôt ou la date de priorité (article 6 de la directive et article 1bis, sous 3 de la LBDM). Le considérant 13 appelle cela "le patrimoine des dessins ou modèles". Il s'agit de dessins ou modèles publiés après enregistrement ou autrement, ou exposés, utilisés dans le commerce ou rendus publics de toute autre manière.

Certaines formes de divulgation au public ne sont pas prises en considération pour apprécier la nouveauté et le caractère individuel. Il s'agit tout d'abord du "délai de grâce" (article 6, deuxième alinéa, de la directive), qui est déjà introduit depuis le 1er mai 1999 à l'article 4bis de la LBDM par le Protocole du 28 mars 1995. Cette disposition est maintenant déplacée à l'article 1bis, sous 4a, afin de rassembler toutes les exceptions à la nouveauté dans la loi. En outre, la formulation a été modifiée pour la rendre conforme à celle de la directive. Avec le nouvel article 1bis, sous 4 b, (divulgaration à la suite d'une conduite abusive) on arrive ainsi au même résultat que l'actuel article 4bis. Le dépôt doit être effectué dans l'année de la divulgation aussi bien dans le cas du délai de grâce que dans le cas d'une conduite abusive.

Une exception importante est la divulgation qui, dans la pratique normale des affaires, ne pouvait raisonnablement être connue des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la CE (article 6, § 1er, de la directive et article 1bis, sous 3, de la LBDM). On évite

ainsi de devoir exiger la nouveauté universelle et de voir aussi des dessins ou modèles vendus sur un marché dans un village à l'autre bout du monde porter atteinte à la nouveauté requise. Dans le livre vert concernant la protection juridique des modèles industriels de juin 1991, qui a précédé la directive sur les dessins ou modèles, ces milieux spécialisés sont qualifiés de mémoire collective (document III/5131-1/91, § 5.5.5.2.). S'il a existé un dessin ou modèle identique qui s'est effacé de la mémoire collective, ce dessin ou modèle ne fait pas obstacle à la protection d'un dessin ou modèle.

L'actuel article 4, sous 1), a) de la LBDM traite d'une notion similaire: la notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux. Tant le secteur que le milieu intéressé peuvent se définir comme le milieu professionnel opérant dans la même branche de l'industrie ou du commerce. A présent que la connaissance de tous les milieux spécialisés dans toute la CE est devenue déterminante, il semble toutefois que la nouveauté pourra être admise moins facilement qu'en vertu de l'actuel article 4, sous 1), a), de la LBDM qui ne concerne que le Benelux. Il est en effet concevable qu'un dessin ou modèle soit connu du secteur concerné dans une partie déterminée de la CE, mais ne soit pas connu dans le Benelux. Pas plus que la notoriété n'est requise sur tout le territoire Benelux en vertu de l'actuel article 4, sous 1), a), de la LBDM, (Arrêt de la Cour de Justice Benelux du 22 novembre 1985, affaire n° A 84/5, Delvaux) l'article 1bis, sous 3, n'exige pareille notoriété dans l'ensemble de la CE. Ceci découle du souhait de réaliser un marché intérieur unique dans la CE. Du reste, la notoriété peut parfaitement trouver son origine en dehors de la CE, par exemple à une foire internationale.

Une dernière exception concerne la divulgation à des conditions explicites ou implicites de secret qui est réputée ne pas constituer une divulgation au public (article 6, § 1er, de la directive et article 1bis, sous 3, de la LBDM)

### **Droit de priorité**

L'article 1bis donne en son nouveau cinquième alinéa une définition du droit de priorité. Le fait de présenter une définition permet de simplifier la référence à ce droit de priorité à l'article 3, sous 1, et dans d'autres articles de la LBDM. La définition consiste à renvoyer à l'article 4 de la Convention de Paris. En vertu de cet article, celui qui a déposé dans l'un des Etats membres parties à ladite Convention un dessin ou modèle peut, pendant six mois après ce premier dépôt, déposer le même dessin ou modèle dans chacun des autres pays adhérents, tous ces dépôts se voyant attribuer la même date que le premier dépôt. Les dépôts effectués dans l'intervalle par des tiers deviennent dès lors sans effet. Ce droit peut être invoqué non seulement par les ressortissants des Etats membres qui ont adhéré à ladite Convention mais aussi par les ressortissants des Etats membres qui ont adhéré à l'Accord OMC et partant à l'Accord ADPIC (voyez le par. 3 ci-dessus). Ceci découle de l'article 2, paragraphe premier, de l'Accord ADPIC qui fait obligation aux Etats parties de se conformer aux articles 1 à 12 et 19 de la Convention de Paris, en ce compris donc ledit article 4 relatif au droit de priorité.

### *Article 1ter*

L'article 1ter est intercalé comme un nouvel article et contient les conditions additionnelles que les pièces doivent remplir pour bénéficier de la protection. Aux termes de l'article 1er, b, de la directive et du nouvel article 1er, sous 4, de la LBDM, on entend également par produit à protéger les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe. La définition du produit complexe (article 1er, c, de la directive) est reprise au deuxième paragraphe du nouvel article 1ter. Il doit s'agir d'un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit. Cette nature spécifique du produit complexe amène à imposer au dessin ou modèle des conditions particulières. La pièce est considérée comme nouvelle et présente un caractère individuel uniquement dans la mesure où l'article auquel le dessin ou modèle s'incorpore reste visible lors de son utilisation normale et que ces caractéristiques visibles remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel (article 3, § 3, de la directive et article 1ter, sous 1, de la LBDM). L'exigence de visibilité vise sur-

tout à exclure de la protection certaines pièces détachées - en général techniques et mécaniques - telles celles qui se trouvent sous le capot d'une voiture.

L'utilisation normale s'entend de l'utilisation par l'utilisateur final à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation (article 3, § 4, de la directive et article 1ter, sous 3, de la LBDM). Il s'agit ici de l'utilisation normale de l'article selon sa destination et non d'actes qui doivent parfois être accomplis dans le cadre de cette utilisation comme le remplacement des piles qui impose l'ouverture de l'article et rend sans doute visibles des pièces qui ne le sont pas de l'extérieur ou comme le remplacement d'un sac d'aspirateur. Ces actes relèvent de l'entretien ou du service. La combinaison des conditions de visibilité et d'utilisation normale ne doit pas donner à penser qu'il serait nécessaire que les pièces fussent être visibles à tout moment dans le cas d'une utilisation normale. L'utilisation normale d'une voiture peut aussi impliquer que l'on ne puisse voir une pièce qu'en étant assis sur la banquette arrière ou en tournant autour de la voiture.

VI-13

## C

### *Article 2*

L'article 2 de la LBDM exclut la protection d'un effet technique; telle n'est pas la finalité du droit des dessins ou modèles. L'article 7 de la directive porte sur les dessins ou modèles imposés par leur fonction technique de même que sur les dessins ou modèles dits d'interconnexion; ceux-ci sont également exclus de la protection. L'article est repris presque littéralement à l'article 2 de la LBDM.

#### **Fonction technique**

Aux termes de l'actuel article 2, sous 1, de la LBDM, est exclu de la protection ce qui est indispensable à l'obtention d'un effet technique. Dans le nouvel article 2, sous 1a, de la LBDM, les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique sont exclues de la protection des dessins ou modèles. La protection des fonctions techniques doit être réservée au droit des brevets. La nouvelle formulation du texte n'engendrera pas la moindre différence en pratique. En effet, ce qui est indispensable à l'obtention d'un effet technique (le critère actuel) est exclusivement imposé par la fonction technique (le nouveau critère).

#### **Raccords mécaniques**

Ce qui est nouveau à l'article 2 de la LBDM, c'est que l'aspect d'un raccord est exclu de la protection (article 2, sous 1b, de la LBDM). Un raccord est un article qui doit nécessairement être reproduit dans sa forme et ses dimensions exactes pour pouvoir le raccorder mécaniquement à un autre produit ou pour le placer à l'intérieur ou autour d'un produit ou le mettre en contact avec un autre produit de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. Le considérant 14 du préambule de la directive l'explique comme étant le dessin ou modèle de raccords mécaniques qui assurent l'interopérabilité de produits de fabrications différentes. Citons à titre d'exemple le dessin ou le modèle du tuyau qui doit s'adapter à l'aspirateur. Du reste, ce genre de dessin ou modèle sera souvent déjà imposé par la technique, de sorte qu'il relève déjà de l'exception prévue à l'actuel article 2, sous 1, et au nouvel article 2, sous 1a, de la LBDM.

#### **Produits modulaires**

Contrairement aux raccords mécaniques qui viennent d'être évoqués, la protection est cependant possible pour les raccords mécaniques de produits modulaires. D'après le considérant 15 du préambule de la directive, de tels raccords peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et la forme est ici aussi un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu'ils devraient être admis à bénéficier de la protection. Citons à titre d'exemple l'élément qui permet de juxtaposer ou

d'empiler des chaises d'un type déterminé; cet élément peut être admis à bénéficier de la protection, de même que des éléments qui permettent de multiplier les combinaisons dans un jouet conçu à cette fin.

#### **Autre exclusion de la protection**

Le deuxième paragraphe actuel de l'article 2 de la LBDM sera abrogé. Il prévoit la possibilité d'exclure, par règlement d'exécution, à titre permanent ou temporaire, certaines catégories de produits de la protection. Il devrait s'agir de produits pour lesquels l'application de la loi donnerait lieu à des difficultés d'ordre majeur. Tout d'abord, la directive n'accorde pas la liberté de prévoir d'autres exceptions à la protection des dessins ou modèles que celles indiquées dans la directive. De plus, en 24 années d'existence de la loi, il n'a jamais été fait usage de la possibilité d'exclure, par règlement d'exécution, l'aspect de certaines catégories de produits de la protection. Il est vrai que vers 1980 l'industrie de la chaussure et de la confection a fait une demande d'application de l'article 2, sous 2, de la LBDM, mais cette demande a été rejetée. (Voyez les réponses aux questions du Secrétaire général du Benelux du 6 février 1981 concernant les demandes de l'industrie du textile et de la chaussure en vue de l'application de l'article 2, sous 2, de la LBDM à l'égard de certaines catégories de produits à exclure à titre permanent ou temporaire, bulletin BMM, janvier 1982, p. 190-194). On peut considérer que cette disposition ne répond à aucun besoin ni à aucune nécessité.

## **D**

### *Article 3*

L'article 3 dispose que le premier dépôt d'une demande de dessin ou modèle est le fait générateur du droit pour l'acquisition de la protection du dessin ou modèle. Le deuxième paragraphe porte sur la détermination du premier dépôt en cas de concours de dépôts, si le premier dépôt n'est pas suivi de la publication de l'enregistrement du dépôt.

#### **Enregistrement**

En vertu de l'article 3, § 1er, et de l'article 12, § 1er, de la directive, un dessin ou modèle est protégé par l'enregistrement. Le dépôt ne peut donc être maintenu comme fait générateur du droit à l'article 3 actuel de la LBDM. Selon l'article 2, § 2, de la directive, les Etats membres où la publication donne naissance au droit à un dessin ou modèle peuvent assimiler cette publication à l'enregistrement, mais tel n'est pas le cas dans le Benelux de sorte que cette disposition n'est pas prise en considération.

## **E**

### *Article 4*

L'article 11 de la directive décrit les motifs de nullité du dépôt d'un dessin ou modèle. Un certain nombre de ceux-ci se trouvent déjà dans l'actuel article 4 de la LBDM qui comprend les motifs suivants: le dessin ou modèle n'est pas nouveau, il est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou le dépôt ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle. La directive permet de maintenir ces motifs de nullité. Ils doivent être simplement renumérotés par suite de l'extension de l'article 4 ou déplacés à l'article 15 qui contient les autres motifs de nullité. Une partie de l'article 11 de la directive est dès lors incorporée dans cet article.

Le premier motif de nullité, l'existence d'un droit antérieur (article 11, § 1er, sous d, de la directive; article 4, sous a, de la LBDM), semble déjà couvert par l'article 15, sous 1b, qui permet en effet d'invoquer la nullité d'un dessin ou modèle qui n'est pas nouveau. Il est

cependant possible que le dessin ou modèle ne soit pas encore connu des milieux spécialisés du secteur concerné dans la Communauté, soit parce qu'une demande a été introduite pour le droit antérieur et qu'aucune divulgation au public n'a encore eu lieu, soit parce que le titulaire du droit antérieur a fait usage de la faculté d'ajourner la publication de son dessin ou modèle. Nous sommes alors en présence d'un dessin ou modèle qui ne pouvait raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné dans la Communauté. A défaut de ce motif de nullité, deux dessins ou modèles identiques ou pratiquement identiques coexisteraient, ce qui est contraire au caractère exclusif du droit à un dessin ou modèle.

L'article 11, § 2, de la directive énumère quelques motifs de nullité facultatifs. Ceux-ci seront repris à l'article 4, sous b et c, de la LBDM. Le premier (sous b) concerne le dessin ou modèle dans lequel il est fait usage d'un signe distinctif antérieur protégé par le droit national. On entend par là le droit des marques. Le deuxième motif (sous c) est analogue et concerne le droit d'auteur: le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur de l'Etat membre concerné. Du fait que ces motifs de nullité ne sont pas repris dans l'actuelle LBDM, l'ayant droit ne peut pour le moment que demander l'interdiction de l'usage de la marque ou de la reproduction de l'objet protégé par le droit d'auteur. Toujours est-il cependant que le dépôt du dessin ou modèle contrefaisant reste dans le registre. L'annulation est désormais ajoutée à la LBDM afin de donner au titulaire d'une marque et d'un droit d'auteur tous les moyens possibles d'agir contre une telle forme de contrefaçon.

D'autre part, il a été fait usage d'un motif de nullité facultatif figurant dans la directive, à savoir que le modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris (article 11, § 2, c, de la directive; article 4, sous d, de la LBDM). Il s'agit des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que de toute imitation au point de vue héraldiques, et des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres. L'article 6ter vise uniquement l'usage de tels signes à titre de marque ou d'élément de marque. Vu l'intérêt général et la valeur symbolique de tels signes et vu l'intérêt qu'il y a d'empêcher les tiers de porter préjudice à la confiance en eux par leur usage dans les échanges commerciaux, l'occasion a été mise à profit pour étendre au droit des dessins ou modèles ce motif de nullité. Tout usage d'un tel signe ne donnera pas lieu nécessairement à une demande en nullité; il doit s'agir d'un usage abusif. C'est surtout l'usage qui est de nature à induire en erreur sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation (voyez aussi l'article 6 ter, alinéa 1er, sous c, de la Convention de Paris).

Le même article de la directive prévoyait aussi la faculté d'introduire un motif de nullité pour des signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter et qui présentent un intérêt public particulier sur le territoire Benelux, mais il n'en pas été fait usage. Une disposition facultative similaire dans la directive sur les marques (article 3, § 2, sous c, de la directive 89/104) n'a pas donné lieu à une adaptation de la LBM, de sorte que les gouvernements du Benelux ne voient pas de raison non plus de le faire en l'occurrence.

Le nouvel article 4, sous e, de la LBDM correspond à l'actuel article 4, sous 2, concernant les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (article 11, § 1er, b, en liaison avec l'article 8 de la directive).

Le motif de nullité figurant à l'article 4, sous f, dans le nouveau texte - le dépôt ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle- ne figure pas dans la directive. Comme il s'agit cependant d'une cause de nullité qui porte sur le non-respect d'une formalité (à savoir l'introduction d'un dépôt clair de dessin ou modèle) et que la directive traite uniquement du droit matériel des dessins ou modèles, ce motif de nullité peut être maintenu (voyez les considérants 5 et 6 de la directive).

Outre cet article 4, il y a encore les motifs de nullité prévus à l'article 5, sous 1, et à l'article 15, sous 1, de la LBDM qui sont tous aussi fondés sur l'article 11, §§ 1 et 2, de la directive.

## F

### *Article 4bis*

L'article 4bis qui avait introduit le délai de grâce dans la LBDM par le Protocole du 28 mars 1995 est abrogé parce que son contenu est repris à l'article 1bis, sous 4. Voyez le commentaire de cet article.

## G

### *Article 5*

L'article 5 accorde au créateur d'un dessin ou modèle ou à la personne qui est considérée comme créateur d'après l'article 6 le droit de revendiquer le dépôt de la création qui a été effectué sans son consentement ou de faire prononcer la nullité de son enregistrement. Le premier paragraphe règle l'action en revendication et en nullité, le deuxième paragraphe détermine la situation juridique lorsque le déposant originaire a demandé la radiation de l'enregistrement ou renoncé à son droit et le troisième paragraphe indique ce qui se passe lorsqu'un tiers a exploité le produit de bonne foi dans la période qui suit la radiation ou la renonciation et avant que l'action en revendication ait été inscrite au registre.

#### **Premier paragraphe**

L'article 11, § 1er, c, de la directive impose l'annulation du droit à un dessin ou modèle enregistré lorsque son titulaire ne le possède pas. L'actuel article 5, sous 1, de la LBDM en donne un exemple: le créateur d'un dessin ou modèle peut demander l'annulation si un tiers a déposé ce dessin ou modèle sans le consentement du créateur. Cette annulation peut être demandée dans les cinq années suivant la publication de l'enregistrement du dépôt. L'actuel article 5, sous 1, parle de la publication du dépôt, mais comme l'article 9, sous 3, de la LBDM parle lui-même de la publication de l'enregistrement du dépôt, le nouveau texte de l'article 5, sous 1, se conforme à cette formulation. Cette modification ne résulte donc pas du glissement du fait générateur du droit du dépôt vers l'enregistrement. La publication est en effet le moment auquel le véritable ayant droit peut avoir connaissance du dépôt effectué illicitement. Le reste de l'article est adapté à la rédaction retenue ailleurs dans le protocole, à savoir que ce n'est pas le dépôt mais le droit sur un dépôt qui est revendiqué et que ce n'est pas la nullité du dépôt mais la nullité de l'enregistrement qui doit être invoquée.

## H

### *Article 8*

L'article 8 précise comment on doit effectuer un dépôt dans le Benelux. Le premier paragraphe prescrit comment et où il doit être effectué. Le deuxième paragraphe a trait au dépôt simple et au dépôt multiple, le troisième paragraphe concerne les conditions de forme. Le quatrième paragraphe indique les modalités pour invoquer le droit de priorité.

Les modifications apportées à l'article 8 tendent toutes à aligner les dispositions formelles relatives à l'enregistrement sur les dispositions correspondantes de la LBM et du règlement d'exécution (RE) qui reprend diverses dispositions qui se trouvent encore actuellement dans la loi. Seule la première phrase reste telle quelle dans l'actuel paragraphe premier. En supprimant le reste, ce paragraphe est mis en concordance avec l'article correspondant 6A, alinéa premier, de la LBM. Le contenu de la partie supprimée est appelé à faire partie des formalités réglées dans le règlement d'exécution.



La deuxième phrase du nouveau paragraphe premier provient de la première partie de l'actuel deuxième paragraphe. La deuxième partie de l'actuel deuxième paragraphe comporte un renvoi circonstancié au règlement d'exécution mais comme cette référence se trouve déjà dans la première phrase du nouveau paragraphe premier, elle peut être abandonnée.

La troisième phrase du nouveau paragraphe premier est tirée de l'actuel troisième paragraphe et est adaptée pour la rendre conforme à l'article 6A, alinéa premier, de la LBM. Le règlement d'exécution prévoit déjà les conditions supprimées ici (article 1er, alinéa 1er, sous b et d, et alinéa 2, sous a et b, et article 2, alinéa 1er, sous a, du règlement d'exécution).

Les nouveaux paragraphes 2 à 4 qui viennent s'ajouter sont identiques à l'article 6A, sous 2 à 4, de la LBM.

Toutes ces modifications aboutissent au résultat suivant. Il est précisé où le dépôt doit être effectué. Il peut s'agir d'un dépôt simple ou multiple. La date de dépôt est fixée s'il est satisfait aux conditions prescrites et le déposant est informé de la fixation de cette date (ou des raisons de ne pas l'attribuer). Il est également averti s'il n'est pas satisfait aux autres conditions, non requises pour la fixation de la date de dépôt, mais fixées par règlement d'exécution, de sorte qu'il peut encore régulariser le dépôt. Dans le cas contraire, le dépôt n'a plus d'effet. Si le dépôt a été effectué auprès d'un service national, ce dernier le transmet au Bureau. Le service national peut transmettre le dépôt sans examen ou ne le transmettre qu'après avoir examiné lui-même si le dépôt satisfait aux conditions visées à l'article 8.

Enfin, le nouveau cinquième paragraphe qui contient le texte du paragraphe 4 actuel est uniquement adapté à la simplification de la mention du droit de priorité.

VI-17

## I

### *Article 9*

L'article 9 concerne l'enregistrement du dépôt, sa publication et la consultation du registre par les tiers. Dans l'actuel article 9, deuxième paragraphe, l'avant-dernière phrase selon laquelle la date légale de l'enregistrement est celle du dépôt Benelux ou celle du dépôt international est abrogée. En effet, la directive pose, en son article 3, § 1er, le principe selon lequel la protection du dessin ou modèle est acquise par l'enregistrement qui devient ainsi le fait générateur de droit tandis que l'article 12, § 1er, dispose que l'enregistrement confère au titulaire le droit exclusif d'utiliser le dessin ou modèle enregistré et d'en interdire l'utilisation à tout tiers n'ayant pas son consentement. La date de dépôt du dessin ou modèle demeure pertinente pour déterminer le début de la durée de protection et le rang du dépôt..

Les autres modifications à l'article 9 visent à mettre cet article en concordance avec les dispositions inscrites dans le règlement d'exécution (RE) qui n'ont pas à se trouver dans la loi. La remise d'un certificat d'enregistrement qui est abrogée dans la première phrase de l'article 9, sous 2, se trouve déjà à l'article 10 RE. La dernière phrase de l'actuel article 9, sous 2, concernant l'indication de la date et du fondement de la priorité revendiquée est abrogée car elle se trouve déjà à l'article 5, alinéa premier, du RE. La deuxième phrase du troisième paragraphe est également abrogée, parce que les conditions y figurant ont leur place dans le RE. Il s'agit du contenu de la publication de l'enregistrement (reproduction, date, priorité, couleur, description), comme prévu à l'article 25, deuxième alinéa, du RE.

Du fait que l'article 4 a été renuméroté et que la subdivision fait appel à des lettres au lieu de chiffres, il a fallu modifier la référence à cet article au troisième paragraphe.

Du fait que l'obligation de mentionner dans le dépôt le moyen de reproduction dont la représentation a été tirée est abrogée à l'article 8, sous 1, la référence à ce moyen de reproduction qui est faite à l'article 9, sous 4, est également abrogée.

## J

### *Article 11*

A l'article 11, qui permet l'ajournement de la publication, le renvoi au droit de priorité de l'article 4 de la Convention de Paris est simplifié, dès lors que ce droit est défini dans le nouvel article 1bis, sous 5, de la LBDM.

## K

### *Article 12*

L'article 12 traite de la durée de la protection de l'enregistrement du dessin ou modèle (paragraphe premier) et du renouvellement de l'enregistrement (paragraphe 2 à 6).

Le premier paragraphe de l'article 12 prévoit, outre la durée de protection, qu'un dessin ou modèle déposé ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion de son renouvellement. Cette phrase ne peut pas être maintenue parce que l'article 11, § 7, de la directive donne, sous certaines conditions, au demandeur d'un enregistrement annulé la possibilité de maintenir l'enregistrement du dessin ou modèle sous une forme modifiée. (Voyez à ce propos l'article 19 de la LBDM et le commentaire de cet article).

En vertu de l'article 10 de la directive, la durée de la protection atteint au moins cinq années, cette durée pouvant être prorogée jusqu'à un maximum de quatre périodes de cinq ans, soit 25 ans. C'est pourquoi l'article 12, sous 2, de la LBDM doit être modifié dans ce sens. La durée de la protection atteint encore actuellement quinze ans maximum dans le Benelux. Il en résulte donc un allongement considérable de la protection. Le point de départ pour le calcul des périodes reste le moment du dépôt.

La directive n'offre pas la possibilité de prévoir une disposition transitoire à l'égard de la prolongation de la durée de protection de sorte que celle-ci s'appliquera à tous les dessins ou modèles enregistrés dans le registre au moment de l'entrée en vigueur du protocole. A l'article III, une disposition transitoire est prévue pour accorder un effet rétroactif à cet allongement de la durée de protection pour la période située entre la date limite à laquelle la directive aurait dû être transposée en vertu de l'article 19 (28 octobre 2001) dans la législation nationale et la date à laquelle le présent protocole tendant à mettre en œuvre la directive entre en vigueur.

Les autres modifications apportées à l'article 12, sous 2, rapprochent le libellé de cet article de l'article 10 correspondant de la LBM. La disposition concerne le paiement des taxes de renouvellement de l'enregistrement. Il s'agit uniquement de simplifier la formulation sans toucher au fond.

Par suite de l'allongement de la durée de la protection, le Bureau doit, avant l'expiration de la première à la quatrième périodes à proroger, envoyer un rappel au titulaire du dessin ou modèle et aux tiers inscrits dans le registre, aussi le quatrième paragraphe est-il modifié en conséquence. La formulation de la dernière partie de ce paragraphe qui concerne la notification de l'expiration de la durée de protection aux tiers-ayants droit est simplifiée.

## L

### *Article 13*

La directive ne comporte aucune disposition au sujet des licences, mais l'article 13, sous 2 est néanmoins adapté. Il a paru légitime aux gouvernements des pays du Benelux d'offrir aux titulaires de dessins ou modèles le droit d'agir dans les mêmes conditions sur la base

du droit des dessins ou modèles à l'encontre de licenciés qui ne respectent pas certains aspects du contrat de licence, comme on l'a fait dans la LBM (article 11B) à l'instar d'une disposition de la directive sur les marques (article 8, § 2, de la directive 89/104) et de l'article 34, § 2, du projet de règlement sur les dessins ou modèles communautaires (article 32 dans le règlement définitif).

L'article 13, sous 3, est adapté afin d'étendre son application aux droits de gage et aux saisies. Cela veut dire qu'un droit de gage et une saisie ne sont opposables à l'égard des tiers que si un extrait de l'acte de nantissement ou une autorisation du juge des saisies obtenue conformément au droit national ou une déclaration y relative des parties intéressées sont inscrits dans le registre. Le règlement d'exécution fixe les formes prescrites et les montants des taxes à acquitter pour l'enregistrement.

Enfin, il faut adapter au quatrième paragraphe un renvoi à l'article 14 en raison de la modification de la numérotation des paragraphes de cet article.

VI-19

## M

### Article 14

L'article 14 indique l'étendue du droit au dessin ou modèle: contre qui le titulaire du modèle peut-il agir (paragraphe premier), quelles sanctions et mesures il peut demander (réparation du dommage selon le deuxième paragraphe, cession du bénéfice selon le troisième paragraphe), quand il peut le faire au nom également du licencié (quatrième paragraphe) et quand son droit est épuisé (cinquième paragraphe,). D'après l'article 14, le droit de dessin ou modèle ne vise pas les produits mis en circulation avant la date de dépôt (sixième paragraphe) et la protection est exclue au titre de l'acte illicite si un produit à protéger par le droit des modèles n'a pas été déposé à tort (huitième paragraphe).

#### Paragraphe premier

Du fait que l'article 14, sous 8, de la LBDM est abrogé, le début de l'article 14, sous 1, est adapté conformément à l'article 13A, sous 1, de la LBM en mentionnant l'application du droit commun en matière de responsabilité civile.

Comme il a été mentionné à l'époque dans le commentaire commun relatif à l'article 13 de la LBM, les termes introductifs soulignent, sans ambiguïté, que les actes que l'on ne pourrait considérer comme constitutifs de contrefaçon ne sont pas licites pour autant. Ils peuvent, en effet, tomber sous le coup d'autres dispositions du droit interne des pays du Benelux, et notamment de celles relatives à la responsabilité civile et aux usages honnêtes en matière commerciale.

Conformément à l'article 12, § 1er, de la directive, la notion d'utilisation est introduite à l'article 14, sous 1, comme le terme générique couvrant tous les actes auxquels le titulaire du dessin ou modèle peut s'opposer. Le terme est défini dans la deuxième phrase du premier paragraphe par une énumération non-limitative des actes relevant de cette utilisation. L'énumération actuelle est limitative mais à ce point large cependant que l'on ne doit pas s'attendre à ce que l'on interdise en pratique à l'avenir beaucoup d'actes qui ne relèveraient pas de la formulation actuelle de l'article 14, paragraphe premier, notamment parce que l'énumération actuelle emploie déjà le terme large "utilisation". Les actes qui ne sont pas couverts par la loi actuelle mais relèvent de l'article 14, sous 1, dans la nouvelle loi font l'objet d'une dispositions transitoire à l'article IV pour éviter une intervention contre de tels actes lorsqu'ils ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole. L'article 12, § 2, de la directive impose en effet l'introduction d'une telle disposition.

L'étendue de la protection couvre les produits ayant un aspect identique ou un aspect qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente. Cette impression globale se retrouve aussi dans la définition du caractère individuel: un dessin ou modèle présente un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué

au public avant la date de dépôt. Voyez plus haut le commentaire de l'article 1bis (sous le titre "caractère individuel").

En soi le critère " ne produisant pas une impression globale différente " ne s'écarte pas du critère actuel " ne présentant que des différences secondaires ". Deux différences peuvent être identifiées mais on ne s'attend pas à ce qu'elles entraînent un changement radical dans la pratique actuelle du droit. En premier lieu, pour apprécier l'impression globale différente, il faut tenir compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du modèle. Voyez plus haut le commentaire de l'article 1bis. En deuxième lieu, il ne faut pas produire d'impression globale différente sur l'utilisateur averti en cas de contrefaçon. Ce qu'il faut entendre par utilisateur averti dépend en grande partie de la nature du dessin ou modèle. S'il s'agit d'un article non périssable et coûteux que le consommateur moyen n'achète pas sur un coup de tête mais dont l'achat est normalement précédé par un examen comparatif, le consommateur se laissant dûment informer, ce consommateur peut être considéré comme un utilisateur averti. L'utilisateur averti peut discerner des différences frappantes qui échapperont à l'utilisateur ordinaire. Il constate donc un peu moins vite une même impression globale que l'utilisateur ordinaire de sorte que la contrefaçon sera constatée moins rapidement. L'actuel article 14, paragraphe premier, n'impose pas de conditions précises à celui qui pourrait discerner les différences secondaires. La jurisprudence parle normalement du public concerné. Vu les personnes relevant souvent de cette catégorie, il est douteux que le nouveau critère s'en écarte sensiblement (voir par exemple l'arrêt du Hoge Raad des Pays-Bas, 29 décembre 1995, NJ 1996, 546, Decaux/Mediamax).

#### **Deuxième paragraphe (texte actuel)**

Le deuxième paragraphe fait référence au Règlement (CE) n° 3295/94 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. Ce paragraphe est abrogé. Les règlements communautaires sont directement applicables dans les Etats membres et ne peuvent donc pas être transcrits dans les législations nationales selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes; cf. CJCE 7 février 1973, Rec. 1973, p. 101, et CJCE 10 octobre 1973, Rec. 1973, p. 981). L'article 12, § 1er, de la directive, qui donne une énumération non limitative des actes relevant de l'utilisation d'un dessin ou modèle, ne fait pas non plus référence à ce règlement ou aux actes contre lesquels on peut agir en vertu du règlement. Le titulaire du dessin ou modèle peut se prévaloir directement du règlement, tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 et qu'il sera sans doute encore modifié à l'avenir. Par utilisation au sens de la directive et de la LBDM, on doit dès lors entendre la réexportation, le placement sous un régime suspensif, le placement en zone franche ou le placement en entrepôt franc.

L'abrogation du deuxième paragraphe entraîne la renumérotation des paragraphes suivants. Les paragraphes sont commentés ci-dessous dans leur nouvelle numérotation.

#### **Deuxième paragraphe (nouveau texte)**

Le deuxième paragraphe qui traite de la réparation du préjudice a été complété par une règle qui remédie aux effets éventuellement préjudiciables du fait que les droits visés aux articles 14 et 14bis ne peuvent être valablement opposés qu'après l'enregistrement du dessin ou modèle. Il s'agit de la possibilité offerte aux (futurs) titulaires d'un dessin ou modèle d'obtenir une indemnité raisonnable pour les actes de tiers accomplis entre la date du dépôt et la date de publication de l'enregistrement du dessin ou modèle. Si le tiers avait connaissance du dépôt. Une règle similaire se rencontre dans d'autres droits de propriété industrielle comme la LBM et le droit des brevets.

#### **Cinquième paragraphe**

Conformément à l'article 15 de la directive et à la jurisprudence de la Cour de justice des CE, l'épuisement des droits à un dessin ou modèle limité au Benelux dans le cinquième paragraphe renuméroté doit être changé en un épuisement communautaire, ce qui était devenu courant dans la pratique (voyez sur l'épuisement le commentaire ci-dessus dans le paragraphe 2 de la partie générale). Les droits à un dessin ou modèle ne peuvent être oppo-

sés à l'égard de produits mis en circulation dans la CE par le titulaire du dessin ou modèle ou avec son consentement. En vertu de l'Accord sur l'Espace économique européen, cet épuisement doit s'étendre aux pays qui ont adhéré à l'EEE.

### **Septième paragraphe**

Actuellement, l'article 14, sous 8 de la LBDM, stipule que le titulaire d'un dessin ou modèle ne peut intenter une action sur la base des dispositions légales en matière de répression de la concurrence déloyale pour des faits qui ne constituent qu'une contrefaçon de dessin ou modèle.

Vu l'effet de cette délimitation stricte, l'article 14, sous 8 de la LBDM a été critiqué de différentes parts.

En doctrine néerlandaise, des objections ont été régulièrement exprimées à l'encontre de l'article 14, sous 8. Divers auteurs sont d'avis qu'il n'est pas justifié de permettre de combattre l'imitation de formes protégées par le droit des dessins ou modèles uniquement par le dépôt du dessin ou modèle et de laisser libre cours à l'imitation lorsque le dépôt est oublié. Ils préconisent la suppression de ce huitième paragraphe de manière à faire en sorte que la décision rendue avant 1975 par le Hoge Raad des Pays-Bas en matière d'imitation servile puisse aussi s'appliquer aux dessins ou modèles non déposés. Selon le Hoge Raad, l'imitation servile peut être constitutive de violation des règles de concurrence loyale, lorsque le contrefacteur, sans porter atteinte à la qualité et à l'utilité du produit, aurait tout aussi bien pu choisir une autre forme sur certains points et qu'il a créé la confusion en négligeant de le faire (HR 26 juin 1953, 90, Hyster Karry Krane). Dans cet arrêt et les arrêts ultérieurs consacrés à cette question, il s'agissait toujours de dessins ou modèles antérieurs à l'introduction de la législation sur les dessins ou modèles.

En Belgique, l'interdiction du cumul posée par l'article 14, sous 8 de la LBDM et les règles actuelles de compétence posent un problème spécifique à savoir le fractionnement des actions. Il n'est pas possible d'agir efficacement pour faire cesser l'ensemble d'un comportement déloyal composé de divers actes de contrefaçon et d'autres de concurrence déloyale. Le demandeur est donc contraint d'introduire diverses actions distinctes devant des juges différents. De plus, la répartition du pouvoir juridictionnel entre les tribunaux de commerce, d'une part, et les justices de paix et les tribunaux de première instance, d'autre part, a comme conséquence que le titulaire d'un dessin ou modèle ne peut pas introduire une action en cessation de l'infraction devant le tribunal de commerce pour des faits qui peuvent être qualifiés de contrefaçon au sens de la LBDM. En effet, en droit belge, pour obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d'une contrefaçon ou la radiation de l'enregistrement d'un dessin ou modèle, il faut s'adresser aux tribunaux civils. Par contre, la cessation est une mesure qui est ordonnée par les tribunaux de commerce pour des actes de concurrence déloyale au sens de la législation sur les pratiques du commerce. Comme l'article 14, sous 8, de la LBDM, exclut la possibilité d'intenter une action sur base des dispositions légales en matière de répression de la concurrence déloyale pour des faits qui ne constituent qu'une atteinte à un droit sur un dessin ou modèle, la cessation d'une telle atteinte ne peut actuellement pas être ordonnée par le tribunal de commerce en Belgique. Or, la contrefaçon est aussi un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale lorsqu'il peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs vendeurs ou aux intérêts d'un ou de plusieurs consommateurs. L'interprétation belge de cet article amène à conclure que pour les actes de concurrence déloyale qui constituent une infraction à un dessin ou un modèle, aucune cessation ne peut être ordonnée par le juge de la concurrence déloyale (tribunal de commerce). C'est une conséquence regrettable dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie, d'autant plus que la directive admet le cumul des protections. En effet, l'article 16 prévoit qu'elle s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit des Etats membres qui sont relatives, notamment, à la concurrence déloyale et le projet de règlement sur les dessins et modèles communautaires prône le même principe à l'article 100 (article 96 dans le règlement définitif).

Le principal motif pour l'interdiction du cumul lors de l'adoption de la LBDM était à l'époque le souci de procurer par l'intermédiaire du registre des dessins ou modèles une infor-

mation aussi complète que possible sur l'objet de la protection revendiquée. Ce souci s'est cependant avéré illusoire en raison de l'application large de la protection du droit d'auteur à des objets susceptibles également d'une protection en tant de dessin ou modèle, les nouveaux critères de protection ne faisant d'ailleurs qu'accentuer le chevauchement entre le droit d'auteur et le droit des dessins ou modèles. De plus, il était affirmé que l'existence d'une loi particulière, la LBDM, rendrait superflue la protection jugée moins efficace qui était offerte par la législation plus générale en matière de concurrence déloyale. Cette idée doit aussi être considérée comme dépassée.

En premier lieu, il n'est pas juste qu'à cause de ce raisonnement, ceux qui, pour une raison quelconque, n'ont pas eu recours à la protection de la loi spéciale et n'ont pas effectué de dépôt de dessin ou modèle soient victimes d'imitateurs qui peuvent agir en toute impunité. En deuxième lieu, la protection offerte par la concurrence déloyale est d'une nature différente de celle offerte par la LBDM.

Alors que la législation en matière de concurrence déloyale vise à assurer le bon fonctionnement du marché suivant les principes d'une saine concurrence, la législation en matière de propriété intellectuelle a pour but de défendre les intérêts essentiellement individuels des titulaires de droits en leur fournissant les moyens d'agir contre les atteintes à leur monopole d'exploitation. Conformément à ces principes, le principe de concurrence loyale protège contre la création d'une confusion évitable et la LBDM protège contre l'usage de dessins ou modèles qui ne produisent pas une impression globale différente auprès de l'utilisateur averti. Les deux systèmes ne s'excluent donc pas mutuellement mais peuvent au contraire se compléter utilement. Le cumul de l'action basée sur la concurrence déloyale et de l'action en contrefaçon de dessins ou modèle ne peut en tout cas pas avoir comme conséquence que le demandeur acquière par la voie de la législation en matière de concurrence déloyale un monopole qu'il ne pourrait revendiquer en vertu des lois sur la propriété intellectuelle.

## N

### *Article 14ter*

Le nouvel article 14ter comporte les limitations au droit conféré par le dessin ou modèle..

#### **Paragraphe premier**

Le premier paragraphe du nouvel article 14ter comporte les trois premières catégories de limitation du droit du dessin ou modèle, reprises de l'article 13, § 1er, de la directive. Les catégories d'actes qui y figurent sont empruntées à l'article 27 de l'Accord relatif aux brevets communautaires du 15 décembre 1989. Ce sont d'abord les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales. En deuxième lieu, le titulaire du dessin ou modèle ne peut pas s'opposer à des actes accomplis à des fins expérimentales. Bien que le droit des dessins ou modèles ne protège pas les innovations techniques, des produits dont l'aspect est protégé par le droit des dessins ou modèles peuvent présenter un intérêt technique et faire, à ce titre, l'objet d'expériences. La limitation pour les besoins de l'enseignement vise surtout l'enseignement dispensé dans les établissements pour créateurs.

#### **Deuxième paragraphe**

La limitation concernant les équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire de la CE correspond à celle du droit des brevets à l'article 5 de la Convention de Paris et à l'article 27 de l'Accord (voyez l'alinéa précédent).

#### **Troisième paragraphe**

Le troisième paragraphe de l'article 14ter comporte la clause dite de réparation qui est commentée en détail dans la partie générale de ce commentaire. Cette clause de réparation

implique que le titulaire du droit à un dessin ou modèle sur un élément d'un produit complexe ne peut pas s'opposer, à la fabrication, à la vente et à une autre utilisation au sens de l'article 14, sous 1, de pièces à des fins de réparation.

En vertu de la disposition transitoire de l'article V du protocole, cette disposition ne s'applique pas aux dessins ou modèles déposés avant l'entrée en vigueur du protocole.

## O

### Article 15

L'article 15 indique qui peut invoquer la nullité sur la base des articles 4 et 5 et sur la base d'autres motifs de nullité. L'article 15 est élargi du fait de l'extension du nombre de motifs de nullité en vertu de la directive.

VI-23

#### Paragraphe premier

Le premier motif de nullité concerne le dessin ou modèle qui ne répond pas à la définition d'un dessin ou modèle visée à l'article 1er, sous 2 et 3, de la LBDM (article 11, § 1er, a, de la directive; article 15, sous 1a, de la LBDM). Deuxièmement, un dessin ou modèle est nul s'il ne répond pas aux conditions de protection d'un dessin ou modèle, à savoir la nouveauté et le caractère individuel tels que définis aux articles 1, sous 1, 1bis et 1ter (article 11, § 1er, b, de la directive; article 15, sous 1b, de la LBDM). Le troisième motif de nullité concerne les dessins ou modèles imposés par leur fonction technique (article 11, § 1er, b, j° article 7 de la directive; article 15, sous 1c, de la LBDM).

Le dernier nouveau motif de nullité visé à l'article 15, sous 1d, concerne les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans un des pays du Benelux (article 11, § 1er, b, j° article 8 de la directive).

Tous ces motifs peuvent être invoqués par tout intéressé et par le ministère public.

#### Deuxième paragraphe

La disposition du deuxième paragraphe détermine qui peut invoquer le motif de nullité de l'article 4, sous a.

Toutefois, le texte de la directive pose un problème. La formulation de l'article 11, § 4, ne correspond pas, en effet, à sa finalité. Le paragraphe 4 détermine qui peut invoquer la nullité visée ici, à savoir " le titulaire du droit litigieux " comme prévu au paragraphe 1, point d). D'après cette dernière disposition, un dessin ou modèle peut être annulé si "le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement (...) et qui est protégé (...) par ..." etc. C'est donc le dessin ou modèle à annuler qui est en conflit avec un autre droit existant. Le titulaire du droit litigieux doit, selon cette formulation, invoquer la nullité de l'enregistrement de son propre dessin ou modèle. Il est compréhensible que telles ne sauraient être la finalité et la portée de cette disposition. C'est pourquoi la LBDM a été adaptée conformément à la finalité de la disposition et la nullité peut être invoquée par le titulaire du droit antérieur.

#### Troisième paragraphe

Le troisième paragraphe de l'article 15 détermine qui peut invoquer les motifs de nullité de l'article 4, sous b et c (article 11, § 4, de la directive), à savoir le titulaire de la marque antérieure au dessin ou modèle et le titulaire d'un droit d'auteur antérieur. Le texte de la directive pose ici le même problème que celui exposé pour le deuxième paragraphe. D'après la directive, la nullité doit également être invoquée par le titulaire du dessin ou modèle en conflit avec le droit d'auteur ou le droit de marque. Pour la même raison que celle indiquée ci-dessus, on a choisi d'adapter la LBDM conformément à la finalité de la directive et aux usages dans la législation en matière de nullité des droits de propriété industrielle.

**Quatrième paragraphe**

Le quatrième paragraphe porte sur la faculté, prévue à l'article 11, § 2, sous c, de la directive, d'invoquer la nullité d'un dessin ou modèle qui constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris. Ce motif de nullité peut être invoqué uniquement par un ayant droit (article 11, § 5, de la directive).

**Cinquième paragraphe**

Le motif de nullité prévu au cinquième paragraphe fait référence à l'article 5, sous 1, de la LBDM et partant à l'article 6.. Il s'agit ici de la nullité qui peut être invoquée par le créateur d'un dessin ou modèle déposé par un tiers sans le consentement du créateur. Par créateur, on entend aussi en vertu du renvoi fait dans l'article 5 à l'article 6 l'employeur du créateur et celui pour qui le créateur a réalisé le dessin ou modèle sur commande..

**Sixième paragraphe**

Le sixième paragraphe a été repris de l'article 11, § 9, de la directive. Dans certains cas, un tiers peut avoir intérêt à pouvoir demander l'annulation même après l'extinction du droit à un dessin ou modèle ou renonciation à ce droit. Une telle situation peut se présenter par exemple lorsque le titulaire d'un dessin ou modèle s'est prévalu avec succès de son droit à l'égard d'un tiers, après quoi il renonce à son dessin ou modèle ou après quoi l'extinction du droit est prononcée, alors qu'il apparaît par la suite que l'enregistrement du dépôt du dessin ou modèle était dès le départ entaché de nullité.

**Septième paragraphe**

Le nouveau paragraphe 7 est identique à la deuxième et à la troisième phrases actuelles de l'article 15.

**P***Article 16*

La première partie de l'article 16 qui énonce que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente loi est abrogée. Tout d'abord, cette suppression s'impose en raison de l'adaptation des lois nationales au Règlement (CE) 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. (JO CE 1994, L 341/8), lequel prévoit que les Etats membres doivent établir des sanctions pour réprimer les actes énumérés dans l'intitulé du règlement. Ensuite, il est renvoyé à cet égard à l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC qui permet aux Etats membres de prévoir des procédures pénales en cas d'infraction intentionnelle aux droits de modèle à l'échelle commerciale. Les gouvernements des trois pays du Benelux l'ont prévu dans leur droit pénal. Ceci signifie que les juridictions répressives et non plus seulement les tribunaux civils sont compétentes pour connaître d'actions fondées sur les droits de modèle. Enfin, l'attribution expresse du contentieux aux seuls tribunaux civils pourrait faire obstacle à l'adoption par la Belgique de mesures législatives touchant l'organisation judiciaire en matière de propriété intellectuelle.

Le nouveau deuxième paragraphe de l'article 16 précise que lorsque le titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle non encore enregistré saisit le juge d'une prétendue contrefaçon, le juge suspendra l'instance jusqu'à ce que le dépôt soit enregistré ou renouvelé, puisque seul l'enregistrement est attributif du droit au dessin ou modèle.

Le nouveau troisième paragraphe prévoit la radiation d'office des enregistrements annulés qui est déjà réglée maintenant à l'article 16.



## Q

### *Article 17*

L'article 17 de la LBDM règle le droit de possession personnelle. Ce droit implique que le titulaire d'un dessin ou modèle ne peut pas agir contre des tiers qui, avant la date de dépôt dudit dessin ou modèle, ont fabriqué des produits sans que ceux-ci aient acquis une notoriété au sens de l'article 4, ces produits ayant un aspect identique à celui du titulaire du dessin ou modèle ou ne présentant que des différences secondaires avec celui-ci. Comme ce droit de possession personnelle constitue une exception au droit exclusif du titulaire du dessin ou modèle et que toutes les exceptions sont énumérées de manière exhaustive dans l'article 13 de la directive, cette exception ne pourrait pas être maintenue dans la LBDM. Des échanges de vue au niveau européen, relatifs à la transposition de la directive et l'article 25 (article 22 dans la version définitive) du projet de Règlement sur les dessins ou modèles communautaires (qui connaît le droit fondé sur une utilisation antérieure) ont démontré que dans ce cas-ci il s'agit d'une omission du législateur communautaire. Le droit de possession personnelle est un phénomène admis en droit de propriété industrielle; il est en effet accepté également en droit des brevets. C'est pourquoi le droit de possession personnelle est maintenu dans la LBDM.

Le nouveau critère de contrefaçon - ne pas produire une impression différente sur l'utilisateur averti - remplace l'actuel critère au premier paragraphe de l'article 17. L'occasion a été mise à profit pour simplifier la formulation du restant du paragraphe. Cette modification ne change rien quant au fond. Au quatrième paragraphe, il faut remplacer le droit dérivant du dépôt par le droit dérivant de l'enregistrement.

## R

### *Article 18*

L'article 18 prévoit que le titulaire d'un dessin ou modèle qui souhaite la radiation de son enregistrement doit tenir compte de l'existence des droits de tiers. A ces droits de tiers s'ajoutent maintenant les droits du détenteur d'un droit de gage et du saisissant, puisque le droit de gage et la saisie sont repris à l'article 13, sous 3, de la LBDM. Si un droit à un dessin ou modèle est frappé d'un droit de gage ou d'une saisie, on agit de la même manière que lorsqu'une licence a été consentie: la radiation ne peut être requise que par le titulaire du droit au dessin ou modèle et le détenteur du droit de gage ou le saisissant agissant conjointement. La LBM avait déjà été adaptée antérieurement sur ce point et la présente modification y correspond (voyez l'article 15A de la LBM).

## S

### *Article 19*

L'article 19 dispose actuellement que l'annulation, la radiation volontaire ou la renonciation doit porter sur le dessin ou modèle en son entier. Le paragraphe 7 de l'article 11 de la directive offre cependant la possibilité de maintenir sous une forme modifiée le droit annulé à un dessin ou modèle si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée. L'article 19 est adapté à cet effet. Si une modification peu substantielle du dépôt d'un dessin ou modèle permet d'éliminer la cause de nullité sans que ce dessin ou modèle perde son identité, l'enregistrement est maintenu. La conservation de l'identité signifie que le dessin ou modèle modifié ne peut pas différer du dessin ou modèle originaire au point de déplacer l'étendue de la protection dans une mesure telle que le titulaire du droit à un dessin ou modèle pourrait s'opposer à

une atteinte contre laquelle il lui était impossible d'agir au départ. En effet, il y aurait alors une violation de la sécurité juridique. Limiter la nullité à une partie déterminée du dessin ou modèle est la solution la plus évidente et ne peut en tout cas conduire à élargir ou à déplacer l'étendue de la protection. Conformément à l'article 11, § 7, de la directive, le troisième paragraphe indique deux moyens de réaliser ce maintien dans le registre: l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle ou l'inscription d'une décision judiciaire prononçant la nullité partielle de l'enregistrement du dépôt qui n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation.

## T

### *Article 20*

A la suite de l'instauration d'un registre des mandataires en dessins ou modèles, les tâches du Bureau visées au premier paragraphe de l'article 20 sont complétées par la fourniture d'informations contenues dans le registre et à son sujet. Comme la tâche consistant à tenir à jour le registre des mandataires est ajoutée à la fin de la LBDM, le début du premier paragraphe de l'article 20 a été adapté en conséquence.

L'article 20 est complété par un nouveau troisième paragraphe qui prévoit la possibilité de faire paraître à l'avenir sur un support électronique le recueil mensuel édité par le Bureau en vertu du premier paragraphe, sous b. Comme les médias électroniques connaissent une évolution très rapide et que les modifications de la législation Benelux prennent un temps considérable, cette possibilité est créée dès à présent pour le cas où le besoin se ferait sentir dans un futur proche de publier les enregistrements et les autres informations par exemple sur CD-ROM ou en ligne.

## U

## CHAPITRE II

L'article 17 de la directive dispose qu'un dessin ou modèle protégé par le droit des dessins ou modèles peut bénéficier également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur. Cela ne veut pas dire que n'importe quel produit protégé par le droit des dessins ou modèles doit bénéficier ipso facto de la protection accordée par le droit d'auteur, mais cette dernière protection ne peut être exclue a priori pour les produits protégés par le droit des dessins ou modèles. Le concours des deux régimes de protection ne peut pas être exclu. Etant donné que le droit d'auteur n'est pas encore harmonisé de la même manière que le droit des dessins ou modèles actuellement dans la CE, chaque Etat membre peut, aux termes de l'article 17, déterminer lui-même la portée et les conditions d'obtention de cette protection du droit d'auteur, y compris le degré d'originalité requis.

Pour les raisons exposées ci-dessous, les articles 21 et 24 sont abrogés.

### **Caractère artistique marqué**

Le cumul de la protection offerte par le droit d'auteur et par le droit des dessins ou modèles n'a jamais été mis en cause dans le Benelux. L'actuelle LBDM consacre même un chapitre aux dessins et modèles ayant un caractère artistique marqué qui sont protégés dans les deux lois. Etant donné qu'il y avait une certaine confusion relative à la similitude de ces deux formes de protection dans les trois pays du Benelux et que les Gouvernements du Benelux voulaient éviter qu'un produit protégé par le droit Benelux des dessins ou modèles soit en outre protégé par le droit d'auteur dans un pays mais sans l'être dans un autre, le critère "ayant un caractère artistique marqué" a été inséré dans l'article 21 de la loi comme condition de protection par le droit d'auteur. Bien que l'article 17 de la directive, comme on

l'a dit, laisse aux États membres la liberté de déterminer la portée et les conditions d'octroi de la protection, de sorte que le principe du "caractère artistique marqué" pourrait être maintenu à l'article 21, sous 1 et 2, de la LBDM, les développements survenus au cours des années écoulées ont incité les gouvernements des pays du Benelux à décider l'abrogation des articles 21 et 24. En premier lieu, le cumul des deux régimes de protection, principe réaffirmé dans la directive, subsiste même en l'absence de ce chapitre. Si un produit remplit les conditions des deux lois, il peut prétendre aux deux régimes de protection. En deuxième lieu, l'article 21, sous 1 et 2, est dépassé par la jurisprudence de la Cour de Justice Benelux qui a décidé que le critère "caractère artistique marqué" s'identifiait au critère général qui préside à l'appréciation du droit d'auteur. Dans l'arrêt *Screenprints* du 22 mai 1987, la Cour de Justice Benelux a jugé que pour qu'un dessin ou modèle bénéficie de la protection en vertu des lois relatives au droit d'auteur, prévue à l'article 21 de la LBDM, il est requis que le dessin ou modèle puisse être considéré comme une œuvre - c'est-à-dire comme un produit à caractère propre et original portant l'empreinte personnelle de l'auteur - dans le domaine de l'art (appliqué). Du reste, le manque de précision relatif à la législation belge, qui motivait l'insertion de cette disposition à l'époque, a été clarifié par la jurisprudence belge (Cass., 27 mai 1935, Pas., 1935, I, 257; Cass., 15 mars 1965, Pas., 1965, I, 746; Cass., 21 juin 1976, Pas., 1976, I, 1147; Cass. 27 avril 1989, Pas., I, 908 ; Rb. Gent, 5 mai 2000, I.R.D.I., 2000, 108). En outre, la nouvelle loi du 31 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins n'a pas repris l'article qui a semé le trouble, à savoir l'article 21 de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur qui stipulait que " l'œuvre d'art reproduite par les procédés industriels ou appliquée à l'industrie reste néanmoins soumise aux dispositions de la présente loi ".

On peut conclure que l'article 21, sous 1 et 2, peut être abrogé sans inconvénient étant donné qu'il est indifférent pour le contenu du droit d'auteur que l'œuvre puisse être considérée aussi comme un produit au sens de la LBDM. La qualification "ayant un caractère artistique marqué" est abrogée aux articles 22 et 23. De plus, l'expression "œuvre d'art" est remplacée par l'expression "œuvre" qui est courante dans le droit d'auteur.

#### **Déclaration de maintien**

L'article 21, sous 3, et son corollaire, l'article 24, ont toujours été la cible de nombreuses critiques. En vertu de ces articles, celui qui possède à la fois un droit de dessin ou modèle et un droit d'auteur sur un produit doit, s'il veut maintenir le droit d'auteur après l'annulation ou l'extinction du droit à un dessin ou modèle, effectuer une déclaration de maintien à cet effet, laquelle est enregistrée dans le registre Benelux. L'article a été placé à l'époque dans la LBDM parce que la publication des droits sur lesquels la protection est revendiquée était l'un des principes fondamentaux de la LBDM. Dans l'intervalle, le Hoge Raad néerlandais a confirmé que cette disposition n'était pas en conformité avec l'article 5, paragraphe 2, de la Convention de Berne qui prescrit que la jouissance et l'exercice du droit d'auteur ne sont subordonnés à aucune formalité, en ce qui concerne les œuvres pour lesquels les auteurs sont protégés en vertu de la Convention (HR 26 mai 2000, RvdW 2000, 141). L'article 9 de l'Accord ADPIC impose également aux États contractants le respect de cet article de la Convention de Berne. Les éléments précités justifient la suppression de l'article 21, sous 3, et de l'article 24.

## **V**

### **CHAPITRE III**

Le nouveau chapitre V contient les dispositions concernant le registre des mandataires en dessins et modèles.

L'article 31 prévoit la création d'un registre des mandataires en dessins et modèles dont les modalités seront arrêtées par le règlement d'exécution. Ce registre sera tenu par le Bureau.

Aux termes du paragraphe 2, pourront être enregistrées les personnes qui possèdent un diplôme ou une autre pièce justificative similaire à désigner à cet effet par le conseil d'administration du Bureau. Peuvent également être enregistrées les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par le directeur du Bureau, dont il ressort qu'elles ont réussi l'épreuve d'aptitude. Les conditions relatives à l'épreuve d'aptitude seront arrêtées dans le règlement d'exécution. Cette épreuve peut être présentée par les personnes qui sont habilitées à agir en qualité de mandataire devant leur office national en vertu de dispositions légales dans un autre pays de l'UE et de l'EEE et elle se bornera à vérifier la connaissance de la législation Benelux. Enfin, seront également enregistrées les personnes qui auront obtenu du directeur du Bureau une dérogation à l'obligation de produire un document de cette nature. Cette dérogation sera accordée aux personnes qui feront usage du régime transitoire à fixer dans le règlement d'exécution. D'autre part, cette dérogation sera accordée dans des cas très exceptionnels aux personnes qui possèdent une connaissance et une expérience particulièrement étendues dans le domaine du droit des dessins ou modèles.

Les conditions de reconnaissance d'un diplôme sont indiquées au troisième paragraphe et pourront être précisées dans le Règlement d'exécution. La condition essentielle est que l'examen permettant d'obtenir le diplôme garantisse une connaissance suffisante de la LBDM et des principaux instruments internationaux dans le domaine du droit des marques tels que la directive européenne, le Règlement sur le dessin ou modèle communautaire, l'Arrangement de La Haye et le l'Acte de Genève et l'Arrangement de Locarno concernant la création d'une classification internationale des dessins ou modèles. En outre, il doit conduire à une aptitude suffisante pour appliquer ces instruments, c'est-à-dire que l'intéressé doit être à même de représenter de manière autonome toute personne en qualité de mandataire en dessins ou modèles. Eu égard à l'importance que revêt la reconnaissance d'un diplôme, aussi bien pour l'organisation qui délivre le diplôme que pour les détenteurs de celui-ci, il a été jugé approprié de confier au conseil d'administration le soin de statuer sur la reconnaissance d'un diplôme.

L'article 32 qui prévoit les voies de recours est inspiré dans une large mesure de la procédure de recours contre un refus pour motifs absolus dans la LBM.

L'article 33 interdit aux personnes non enregistrées dans le registre des mandataires en dessins et modèles auprès du Bureau de se faire connaître pour telles. Tout intéressé peut s'y opposer par voie judiciaire. Les intéressés ne seront pas seulement ceux qui sont enregistrés dans le registre. D'autres, tels les organisations de mandataires en dessins ou modèles et les bénéficiaires des services des mandataires en dessins ou modèles pourront intenter une action. Toutefois, les personnes non-enregistrées auront le droit d'user du qualificatif mandataire en dessins et modèles.

## *Article II*

La condition du caractère individuel pour la protection comme dessin ou modèle est nouvelle dans la LBDM. Cela veut dire qu'un seuil de protection plus élevé est introduit. Il y aura donc des dessins ou modèles enregistrés dans le registre Benelux qui répondent aux conditions actuelles d'octroi de la protection mais qui ne présentent pas un caractère individuel. En vertu de l'article 11, § 1er, b, j<sup>o</sup> article 5 de la directive et de l'article 15, sous 1b, de la LBDM, ces dessins ou modèles pourraient être annulés après l'entrée en vigueur de la LBDM modifiée. Il serait contraire à la sécurité juridique et à l'équité de retirer des droits existants. Il en est de même des motifs de nullité nouveaux ou modifiés repris à l'article 4, sous a, b, c, et d, et à l'article 15, sous 1a, b et c. C'est pourquoi il a été fait usage de la possibilité offerte à l'article 11, § 8, de la directive d'écarter l'application de ce motif de nullité pour les dessins ou modèles déjà déposés à la date de l'entrée en vigueur de la LBDM modifiée, même si l'enregistrement de ce dépôt intervient après l'entrée en vigueur. Ce principe est consacré à l'article II des dispositions transitoires.

### *Article III*

La directive n'offre pas la possibilité de prévoir une disposition transitoire à l'égard de la prolongation de la durée de protection de sorte que celle-ci s'appliquera à tous les dessins ou modèles enregistrés dans le registre au moment de l'entrée en vigueur du protocole. A l'article III, une disposition transitoire est prévue pour accorder un effet rétroactif à cet allongement de la durée de protection pour la période située entre la date limite à laquelle la directive aurait dû être transposée en vertu de l'article 19 (28 octobre 2001) dans la législation nationale et la date à laquelle le présent protocole tendant à mettre en œuvre la directive entre en vigueur.. Cet effet rétroactif confirme l'effet direct de l'article 10 de la directive à partir du 28 octobre 2001 en vertu de l'article 10 du Traité CE et de la jurisprudence de la Cour de justice des CE (affaire 8/81, 19 janvier 1982, Rec. 1982, p. 53 (Becker); affaire 152/84, 26 février 1986, Rec. 1986, p. 737 (Marshall) et affaire 103/88, 22 juin 1989, Rec. 1989, p. 1839 (Fratelli Costanzo)). Sur cette base, le Bureau a l'obligation, comme service d'exécution des trois pays du Benelux, d'appliquer directement la directive après l'expiration du délai de transposition (voyez aussi la communication à ce sujet dans le Recueil des Dessins ou Modèles Benelux du 21 août 2001, 27<sup>e</sup> année, n° 8, p. VIII).

VI-29

### *Article IV*

Conformément à l'article 12, § 2, de la directive, une disposition transitoire est reprise à l'article IV pour éviter que l'on puisse agir contre des actes qui n'impliquent pas une atteinte au droit au dessin ou modèle dans la loi actuelle mais bien dans la nouvelle loi, si ces actes ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. L'énumération actuelle des actes à l'article 14, paragraphe 1<sup>er</sup>, de la LBDM, est à ce point large que l'on ne s'attend pas à ce que l'on interdise dans le futur et en pratique de nombreux actes qui ne seraient pas couverts par la formulation actuelle du premier paragraphe de l'article 14. C'est dans l'éventualité de ces cas que cette disposition transitoire est prévue, l'article 12, § 2, de la directive la rendant en effet obligatoire.

### *Article V*

L'article V des dispositions transitoires déclare la clause de réparation figurant à l'article 14<sup>ter</sup>, sous 3, uniquement applicable aux dessins ou modèles déposés après l'entrée en vigueur de la LBDM modifiée. Dans le Benelux, le dépôt de dessins ou modèles aux fins de réparation a toujours été possible et à condition qu'ils répondent aux conditions d'octroi de la protection, on peut s'en prévaloir. C'est la raison pour laquelle il ne serait pas équitable de priver ces ayants droit de leurs droits existants sur des dessins ou modèles aux fins de réparation.

### *Article VIII*

Il importe d'offrir à tous les mandataires dans le Benelux, quel que soit leur pays d'établissement ou quelle que soit leur langue, la possibilité de se faire enregistrer dans le registre des mandataires en dessins et modèles. Dans ces conditions, cette réglementation n'entrera en vigueur que lorsque l'on aura des garanties suffisantes de l'existence d'une infrastructure adéquate. C'est la raison pour laquelle il est prévu que les articles du Protocole peuvent entrer en vigueur à une date différente.

La possibilité est créée par ailleurs d'arrêter une date d'entrée en vigueur différente pour les différentes dispositions. Cette possibilité est jugée souhaitable parce qu'un certain temps peut s'écouler entre le moment où le registre sera ouvert à l'enregistrement des mandataires en dessins et modèles et le moment où les personnes éligibles à l'enregistrement à ce moment-là seront effectivement enregistrées. Les dispositions qui rattachent à l'enregistrement éventuel des effets en ce qui concerne la désignation comme mandataire en dessins

ou modèles enregistrés ne doivent être mises en vigueur qu'après l'écoulement de cette période.

VI -30

## Tableau de concordance Directive - LBDM

Directive	LBDM
art. 1 sous a	art. 1 §§ 2 et 3
art. 1 sous b	art. 1 § 4
art. 1 sous c	art. 1ter § 2
art. 3 § 1 jo. art. 12 § 1	art. 3 § 1
art. 3 § 2	art. 1 § 1
art. 3 § 3	art. 1ter § 1
art. 3 § 4	art. 1ter § 3
art. 4	art. 1bis § 1
art. 5	art. 1bis § 2
art. 6	art. 1bis §§ 3 et 4
art. 7	art. 2
art. 8	art. 4 sous e
art. 9	art. 14 § 1
art. 10	art. 12 § 2
art. 11 § 1 sous a	art. 15 § 1 sous a
art. 11 § 1 sous b	art. 15 § 1 sous b, c et d
art. 11 § 1 sous c	art. 5 § 1
art. 11 § 1 sous d	art. 4 sous a
art. 11 § 2 sous a	art. 4 sous b
art. 11 § 2 sous b art. 4 sous c	art. 4 sous c
art. 11 § 2 sous c	art. 4 sous d
art. 11 § 3	art. 15 § 5
art. 11 § 4	art. 15 §§ 2 et 3
art. 11 § 5	art. 15 § 4
art. 11 § 6	art. 15 § 1 sous d
art. 11 § 7	art. 12 § 1 et art. 19
art. 11 § 8	art. II
art. 11 § 9	art. 15 § 6
art. 12 § 1	art. 14 § 1
art. 12 § 2	art. IV
art. 13	art. 14ter §§ 1 et 2
art. 14	art. 14ter § 3
art. 15	art. 14 § 6

VI-32