

# 1 Un an de jurisprudence en propriété industrielle dans le Benelux

Tanguy de HAAN,  
avocat NautaDutilh Bruxelles

Les décisions rendues dans le Benelux en matière de propriété industrielle sont, de manière générale et traditionnellement, d'assez bonne qualité. L'année 2010 a été une année riche d'enseignements, de confirmations et d'innovations. Tour d'horizon sur les plats pays.

1. - Brevets
  - A. - Saisie-contrefaçon
  - B. - Invalidité si l'invention est non exécutable (revendication *free beer*)
  - C. - Appréciation de la contrefaçon
2. - Obtentions végétales
3. - Marques
  - A. - Étendue territoriale de l'usage de la marque communautaire
  - B. - Dépôt de mauvaise foi
  - C. - Marques tridimensionnelles
  - D. - Distinctivité dans le secteur médical
  - E. - Maintien d'une marque grâce à l'usage d'une autre
  - F. - Marques d'exportation
  - G. - Connaissance de l'anglais dans le Benelux
  - H. - Recours en français contre une décision de l'Office Benelux rendue en néerlandais
4. - Dessins et modèles
  - A. - Nouveauté
  - B. - Caractère individuel
  - C. - Exclusion des caractéristiques techniques
  - D. - Prépondérance des ressemblances sur les différences
  - E. - Sanction de la contrefaçon de modèle

1. - La présente chronique se limite à certaines décisions rendues dans le Benelux au cours de l'année écoulée et qui présentent un intérêt ou peuvent alimenter la réflexion, l'inspiration ou la controverse.

## 1. Brevets

### A. - Saisie-contrefaçon

#### 1° Indices rendant la contrefaçon plausible

2. - En Belgique, la saisie-contrefaçon constitue une arme particulièrement efficace, sinon redoutable, en préalable à un procès en contrefaçon. Le mécanisme est connu. Le titulaire de droit sollicite par une requête unilatérale la désignation d'un expert chargé de se rendre (par surprise), avec un huissier et souvent l'avocat du titulaire du droit (et, si nécessaire, la police et un serrurier), chez le présumé contrefacteur ou en tout autre lieu utile pour y *décrire* tous les éléments, documents et fichiers qui peuvent être réunis en vue d'établir la contrefaçon, ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci. Le juge doit uniquement vérifier si le droit intellectuel invoqué est, selon toutes apparences, valable et s'il existe des indices selon lesquels il est porté atteinte à ce droit ou s'il existe une menace d'une telle atteinte. Si l'atteinte au droit « ne peut être raisonnablement contestée », des mesures de *saisie* réelle peuvent également être prononcées, en sus de la description, si la pondération des intérêts en présence les justifie.

3. - La Cour de cassation belge a rendu deux arrêts récents, qui sont plutôt en faveur des titulaires de droits. Dans le premier arrêt, la cour a dit qu'il fallait entendre par « indices » de contrefaçon les éléments rendant l'atteinte au droit de propriété intellectuelle « plausible ». Les faits doivent être tels que « leur première appréciation ou leur combinaison supposent une atteinte ou une menace d'atteinte » (Cass., 26 nov. 2009, C080206N, Ineos). Cependant, le simple fait que des parties soient concurrentes ou que l'une ait introduit une opposition contre le brevet de l'autre est, en soi, insuffisant.

4. - Par arrêt du 8 mars 2010, la Cour de cassation belge a confirmé que la procédure de saisie-contrefaçon était permise à tout moment. S'il y est certes le plus souvent recouru avant le procès, elle peut parfaitement être utilisée lorsqu'une procédure au fond a déjà été intentée et où un jugement, même s'il est frappé d'appel, a déjà constaté l'existence de certaines contrefaçons (Cass., 8 mars 2010, IR DI 2010, p. 139, note d'approbation de L. Weynants). Le recours à la saisie-contrefaçon est alors un bon moyen pour se constituer des preuves quant à l'ampleur ou la continuation de la contrefaçon et ce, notamment, en vue du calcul du dommage à réparer.

#### 2° Confidentialité des éléments recueillis

5. - Les sociétés Novartis et GSK se sont entre-déchirées à la suite d'une saisie-contrefaçon pratiquée par Novartis pour obtenir – de manière particulièrement intrusive – la description des procédés de fabrication de certains vaccins de GSK. À la réception du rapport

rédigé par l'expert, GSK a constaté que celui-ci y avait joint, en annexe, en version non censurée la quasi-totalité des documents que GSK lui avait communiqués et qui contenaient, selon elle, des informations confidentielles sans pertinence pour l'appréciation de l'existence de la contrefaçon du brevet de Novartis. Ces informations concernaient la fermentation et le média de culture d'une bactérie, lesquels ne faisaient pas partie des revendications du brevet invoqué. GSK soutenait que l'expert ne pouvait annexer ces informations à son rapport et faisait valoir que Novartis risquait d'utiliser lesdites informations afin d'amender son brevet pour que le procédé de GSK tombe dans le champ d'application des revendications dont Novartis demandait, par ailleurs (c'est-à-dire devant l'OEB), la modification.

6. - La cour d'appel de Bruxelles fit droit à la demande de GSK d'ordonner à l'expert de supprimer toutes les pièces annexées à son rapport. La cour interdit également à Novartis « d'utiliser de quelque manière et sous quelque forme que ce soit les informations reprises dans les pièces annexées au rapport, sauf dans la mesure où il s'agit d'informations reprises dans la partie descriptive de ce rapport, sous peine d'une astreinte de 1 000 000 € par infraction » (CA Bruxelles, 9<sup>e</sup> ch., 4 déc. 2009, 2009/AR/269). La cour jugea que si l'expert peut certes avoir accès à tous les documents et informations qu'il estime utiles pour la réalisation de sa mission et en prendre copie, il ne peut pour autant annexer tous ces documents à son rapport. Il appartient en effet à l'expert de veiller à la protection des informations confidentielles du prétendu contrefacteur et d'éviter la divulgation d'informations confidentielles non pertinentes pour établir la contrefaçon.

7. - Une autre affaire récente illustre le caractère confidentiel des données recueillies. La société française Roquette invoqua son brevet européen sur des cristaux de maltitol (une sorte d'alcool de sucre obtenu à base de maltose) pour pratiquer une saisie-contrefaçon chez la société belge Syral, producteur de cristaux de maltitol. Le but de cette saisie-contrefaçon était de recueillir des éléments pouvant alimenter l'action en contrefaçon que menait la société Roquette contre, notamment, la société Syral devant le tribunal de grande instance de Lille.

8. - L'expert débuta sa mission et recueillit un certain nombre de pièces et d'échantillons qu'il fit analyser en laboratoire. La société Syral introduisit immédiatement un recours et obtint l'annulation de la décision autorisant la saisie-contrefaçon. La société Roquette avait en effet commis un vice de procédure impardonnable dans sa requête en saisie-contrefaçon. Sans attendre l'issue du pourvoi en cassation qu'avait introduit la société Roquette pour tenter de rétablir l'autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon, la société Syral réclama l'immédiate restitution des pièces détenues par l'expert aux motifs qu'elles contenaient des informations confidentielles et que par l'annulation de l'autorisation, l'expert était devenu sans titre ni droit pour les détenir. Le tribunal de première instance de Bruxelles, saisi en référé par la société Roquette, jugea que les pièces collectées par l'expert étaient « confidentielles » et ne pouvaient être divulguées ou utilisées « que dans le cadre d'une procédure belge ou étrangère ». Il s'agit là d'une garantie destinée à éviter les abus. Le tribunal ordonna donc à l'expert de conserver toutes les pièces et documents « dans le respect de leur confidentialité » et ce, tant que toutes les voies de recours concernant la décision d'autoriser la saisie-contrefaçon n'étaient pas épuisées (Civ. Bruxelles, Prés., 11 mai 2010, 2010/138/C).

### 3° Pas de responsabilité objective

9. - La société Novartis avait obtenu, sur la base d'un brevet européen contre lequel une opposition formée par GSK devant l'Office européen des brevets (OEB) était en cours, des mesures de description des procédés de fabrication de certains vaccins de GSK. Après que l'expert ait déposé son rapport et que Novartis ait assigné GSK

en contrefaçon de brevet, la chambre de recours de l'OEB limita considérablement le brevet, ce qui conduisit Novartis à abandonner ses prétentions de contrefaçon, car les revendications limitées ne couvraient plus les vaccins de GSK. S'estimant victime d'une procédure de saisie-contrefaçon menée abusivement au motif que le brevet de Novartis fut révoqué avec effet *ex tunc*, GSK assigna Novartis en demandant, notamment, que le rapport de l'expert et toute copie soient détruits et en réclamant un paiement réparant le préjudice que GSK prétendit avoir subi à la suite de l'obtention illégitime d'informations confidentielles par Novartis. GSK se basait sur la loi transposant l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2004/48/CE et prétendait que la responsabilité du saisissant était objective.

10. - Par un jugement du 3 novembre 2010, le tribunal de commerce de Bruxelles jugea au fond – et, selon nous, à juste titre – que le saisissant n'avait pas de responsabilité objective. Le seul fait de l'invalidation ultérieure du brevet ne suffit pas pour rendre la saisie-contrefaçon illégale. Il appartient à celui qui se prétend victime de la saisie-contrefaçon de prouver que le saisissant a commis une faute ou a manqué à son devoir général de prudence (T. com. Bruxelles, 3 nov. 2010, 1188/09 et 7427/09). Le tribunal applique ainsi l'enseignement de la Cour de cassation belge selon lequel le seul fait qu'un titre invoqué à l'appui d'une requête en saisie-contrefaçon soit, par la suite, déclaré non valable, n'implique pas *ipso facto* l'illicéité de la saisie-contrefaçon (Cass., 11 mars 2005, C030591N, Balta Industries). Au jour de la requête, le brevet européen était valable et Novartis était à ce moment-là fondée à réagir à ce qu'elle estimait être une atteinte à ses droits exclusifs. Le tribunal rejeta la demande d'indemnisation introduite par GSK car celle-ci ne parvint pas à prouver le fondement de ses craintes d'un usage abusif des informations recueillies par Novartis ni un comportement suspect de celle-ci.

### B. - Invalidité si l'invention est non exécutable (revendication *free beer*)

11. - La société danoise Novozymes reprochait à la société néerlandaise DSM de contrefaire son brevet européen portant sur un procédé de préparation d'une pâte de boulangerie comprenant l'ajout d'une enzyme lipolytique à la pâte, laquelle enzyme avait des fonctions particulières. La société DSM contesta la validité du brevet, au motif que l'enzyme n'était pas définie de la manière habituelle pour des produits chimiques (c'est-à-dire ni formule chimique ni séquence d'acides aminés) et se bornait à énoncer une définition fonctionnelle au départ des effets de l'enzyme. DSM reprochait ainsi à Novozymes de revendiquer non pas seulement ce qu'elle disait avoir inventé, mais également toutes les enzymes futures dont il s'avérerait qu'elles possèdent, elles aussi, les effets convoités. La revendication viserait ainsi ce que tout le monde aimerait avoir, raison pour laquelle DSM la qualifiait de *free beer claim* (bière gratuite)...

12. - Dans un long jugement d'une très grande technicité, le tribunal de La Haye jugea que l'invention invoquée par la société Novozymes n'était pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter (CBE 2000, art. 83). Le tribunal jugea que les connaissances générales de l'homme de métier ne lui permettaient pas, à la lecture de l'intégralité du brevet, d'exécuter l'invention. Dès lors que le brevet n'expose que les effets des enzymes dans certains contextes, sans toutefois dévoiler le concept technique qui permet à l'homme de métier d'obtenir les enzymes ayant les effets annoncés, ce dernier devrait supporter une charge déraisonnable (*undue burden*) pour exécuter l'invention. Il ne suffit pas que la description du brevet contienne quelques exemples, dès l'instant où le moyen d'obtenir les enzymes en question n'est pas exposé. Ceci affecte la validité de tout le brevet. Le tribunal a donc annulé le brevet de la société Novozymes et l'a condamnée à rembourser 300 000 € pour les

frais et honoraires des avocats de la société DSM (*T. La Haye, 19 mai 2010, 348157 / HA ZA 09-3220*). Ce jugement est frappé d'appel.

### C. - Appréciation de la contrefaçon

#### 1° Contrefaçon dès qu'il y a l'impression d'une offre

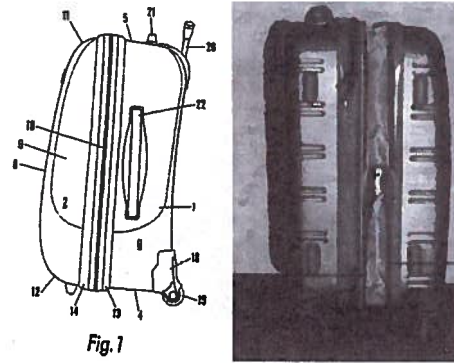
13. - Même s'il fait actuellement l'objet d'un appel, un jugement au fond du tribunal de commerce d'Anvers du 11 juin 2010 mérite d'être repris ici. La société japonaise Ajinomoto est titulaire d'un brevet européen portant sur un procédé de production d'un type de lysine (c'est-à-dire un acide aminé destiné au fourrage de bétail) et avait obtenu par une procédure de saisie-contrefaçon la saisie réelle de plusieurs milliers de tonnes de lysine en sacs. En raison du volume saisi, lequel occupait plusieurs hangars situés en Belgique non loin de la frontière hollandaise, la société Ajinomoto dut consigner, à la suite de l'opposition introduite par les sociétés saisies, une caution de 750 000 €.

14. - Dans l'action subséquente au fond, le tribunal de commerce d'Anvers retint la contrefaçon des droits de brevets et ordonna la cessation de toute violation, sous peine d'une astreinte de 1 000 € par kilo. L'article 27, paragraphe 1<sup>er</sup>, de la loi belge sur les brevets confère au titulaire du brevet le droit d'interdire « l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ». Ce qui peut sembler interpellant dans cette affaire, c'est que le tribunal a retenu la contrefaçon au motif que le site Internet de la société belge saisie créait « l'impression que de la lysine pouvait être commandée », ce qui fut jugé suffisant pour constituer une offre (*T. com. Anvers, 7<sup>e</sup> ch., 11 juin 2010, A/08/6919*). Le tribunal a jugé que même s'il était impossible de commander en ligne, le site Internet pouvait donner la possibilité, le cas échéant après avoir obtenu des renseignements complémentaires, de placer une commande, laquelle serait alors considérée comme étant initiée par une visite du site Internet. Les sociétés saisies prétendaient pourtant que les sacs de lysine litigieuse n'étaient stockés en Belgique qu'en raison des facilités logistiques (port d'Anvers, autoroutes, etc.), mais n'étaient pas destinés au marché belge et n'y étaient d'ailleurs pas vendus, ce qu'avait même constaté l'expert dans le cadre de la saisie-contrefaçon. Les défenderesses ont soutenu – en vain devant le premier juge – qu'elles ne commettaient aucun acte de contrefaçon sur le territoire belge.

#### 2° Principe : la reproduction des caractéristiques essentielles de l'invention

15. - Pour qu'il y ait contrefaçon de brevet, il n'est pas nécessaire que l'objet contrefaisant soit identique sur tous les points à l'objet breveté. Il suffit que des éléments essentiels s'y retrouvent. Les différences secondaires ou superficielles ne sont pas de nature à exclure la contrefaçon, laquelle s'apprécie en ayant égard davantage aux ressemblances qu'aux différences.

16. - À l'inverse, il n'y a pas contrefaçon lorsqu'une caractéristique essentielle fait défaut. C'est ce qu'a appliqué le tribunal de La Haye dans une affaire où le brevet de la demanderesse portait sur un procédé de construction d'une valise curviligne sans armature. La caractéristique curviligne donnait une forme de « rein » à la valise et était revendiquée pour en faciliter le port lorsqu'on l'empoignait par le côté latéral. Dans la mesure où cette caractéristique curviligne n'était pas reproduite dans le modèle de valise attaqué, le tribunal jugea qu'il n'y avait pas contrefaçon (*T. La Haye, Prés., 28 juin 2010, KG ZA 10-660*) :



#### 3° Une prétention de licence « FRAND » n'est pas élisive de contrefaçon

17. - La société néerlandaise Philips a poursuivi la société allemande SK Kassetten pour violation de ses droits de brevet européen sur un système d'enregistrement de données selon la technologie standardisée ayant trait aux CD-R et DVD+R. La société défenderesse a plaidé qu'il n'y avait pas contrefaçon au motif qu'elle pouvait prétendre à une licence du brevet aux conditions « FRAND » (*Fair Reasonable And Non-Discriminatory*), c'est-à-dire à des conditions que le titulaire de droit ne peut raisonnablement pas refuser, sauf à commettre un abus engageant sa responsabilité. Le tribunal n'a pas suivi cette défense et a, au contraire, retenu la contrefaçon. Le tribunal a jugé que le simple fait de pouvoir prétendre à une licence d'un brevet portant sur une technologie standardisée ne permet pas de violer les droits de brevet ni d'empêcher le titulaire d'exercer ses droits exclusifs. Tant que la prétention d'une licence aux conditions « FRAND » n'a pas été convertie en un contrat de licence valablement conclu, il y a contrefaçon. Le titulaire du brevet n'abuse pas de sa position dominante en poursuivant un contrefacteur qui pouvait prétendre à une licence aux conditions « FRAND » mais ne l'a pas sollicitée (*T. La Haye, 17 mars 2010, HA ZA 08-2522*).

## 2. Obtentions végétales

18. - La question de savoir si l'épuisement des droits du titulaire est affecté ou non par la violation contractuelle commise par un licencié a déjà trouvé, en droit des marques, quelques réponses (*V. CJCE, 30 nov. 2004, aff. C-16/03, Peak Holding*. – *CJCE, 23 avr. 2009, aff. 59/08, Copad : Propr. industr. 2009, comm. 38, A. Folliard-Monguiral*. – *T. de Haan, L'effet de la violation du contrat de licence sur l'épuisement des droits de marque : Propr. industr. 2009, étude 14*). La même question se pose à présent en matière d'obtentions végétales.

19. - La variété de pommiers *Nicot* est protégée par un certificat communautaire d'obtention végétale et donne des pommes vendues sous la marque *Kanzi*. Le titulaire belge de l'obtention végétale avait convenu dans le contrat de licence conclu avec son licencié A que la cession ou la vente de chaque produit sous licence était subordonnée à une condition particulière, à savoir que le cessionnaire ou l'acheteur intéressé souscrivait une sous-licence de culture ou de *marketing*. Le licencié A vendit des pommiers à l'acheteur X en négligeant cependant la conclusion de la sous-licence. Le titulaire mit ensuite fin à la licence avec A et accorda une nouvelle licence exclusive à B. L'acheteur X vendit, quant à lui, les fruits des pommiers à Y. Le nouveau licencié B assigna alors X et Y en contrefaçon en arguant que dès l'instant où ils avaient acquis les arbres (et les fruits produits par ceux-ci) en violation du contrat de licence avec A, cela s'était fait sans le consentement du titulaire de droit.





20. - S'il y a violation « de l'une des conditions ou limitations attachées à [sa] licence », le titulaire peut agir en contrefaçon (Cons. UE, règl. (CE) n° 2100/94, 27 juill. 1994, art. 27, § 2). Ce droit d'agir bénéficie également, et de manière autonome, à un licencié (Cons. UE, règl. (CE) n° 2100/94, 27 juill. 1994, art. 104).

21. - L'action en contrefaçon semblait donc *a priori* fondée, mais avant de se prononcer la Cour de cassation belge a préféré interroger la CJUE, car le premier considérant du règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales énonce que « les variétés végétales posent des problèmes spécifiques pour ce qui est du régime de propriété industrielle applicable ». Par arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation belge a demandé si le règlement doit être interprété « en ce sens que le titulaire ou le licencié peut introduire une action en contrefaçon contre toute personne qui accomplit des actes à l'égard de matériel vendu ou cédé à cette dernière par un licencié lorsque les limitations stipulées dans le contrat de licence entre le licencié et le titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales n'ont pas été respectées dans le cadre de la vente de ce matériel ? Si oui, importe-t-il pour apprécier l'infraction que celui qui accomplit cet acte connaissait ou était censé connaître les limitations imposées par ledit contrat de licence ? » (CJUE, aff. C-140/10, 25 févr. 2010, *Greenstar-Kanzi Europe*).

### 3. Marques

#### A. - Étendue territoriale de l'usage de la marque communautaire

22. - La décision qui, en 2010, a fait couler le plus d'encre et agité tous les blogs en matière de propriété industrielle en Europe est la décision très controversée de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle dans l'affaire *Onel* (OBPI, 15 janv. 2010, n° 2004448). Il s'agissait d'une opposition – *a priori* banale – entre la marque communautaire antérieure *Onel* enregistrée pour des services de conseils en propriété industrielle et la marque Benelux *Onel* déposée pour des services identiques. Il était acquis et prouvé que la marque *Onel* était utilisée depuis des années par un bureau de conseils en propriété industrielle établi aux Pays-Bas ([www.onel.nl](http://www.onel.nl)), la ressemblance entre les marques et l'identité des services n'étaient pas sérieusement contestables : tout était donc réuni pour accueillir l'opposition.

23. - En faisant une interprétation à tout le moins neuve du droit européen, les fonctionnaires de l'Office Benelux ont cependant rejeté l'opposition au motif que la marque antérieure était un enregistrement communautaire, lequel n'était utilisé que dans un seul pays de l'Union européenne, à savoir les Pays-Bas, et que, dans ces conditions, l'usage limité à un seul pays ne pouvait être qualifié d'usage normal « dans la Communauté » (Cons. UE, règl. (CE) n° 207/2009, 26 févr. 2009, art. 15). L'Office Benelux a écarté la déclaration commune du Conseil et de la Commission européenne selon laquelle l'usage d'une marque communautaire dans un seul

pays suffit à maintenir les droits (JO OHMI 1996, p. 615). Pour ce faire, l'Office Benelux a vu dans les 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> considérants du règlement sur la marque communautaire les indices suffisants pour décréter qu'une marque communautaire ne peut avoir de vocation qu'à être utilisée « à l'échelle de la Communauté », soit dans plus d'un pays, de sorte que son usage dans un seul pays est par définition insuffisant. Si un usage purement local d'une marque communautaire permettait de maintenir des droits pour l'ensemble du territoire de l'Union, cela bloquerait indûment la concurrence et freinerait les possibilités d'autres entreprises au sein du marché intérieur.

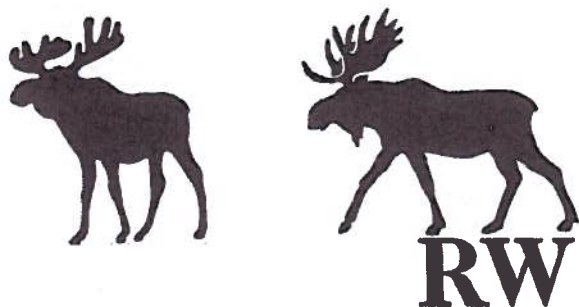
24. - Si le raisonnement de l'Office Benelux n'est pas dénué de certains attraits, il aboutit, en l'espèce, à la situation choquante où une entreprise néerlandaise qui exploite normalement sa marque aux Pays-Bas se voit privée de tout droit de s'opposer à une marque qui crée la confusion dans le Benelux, au seul motif que ses droits étaient trop grands (vu qu'ils couvraient certes le pays d'exploitation, mais également tous les autres) et qu'elle n'a fait un usage qu'aux Pays-Bas. En utilisant des motifs qui se rapprochent davantage de l'équité que du droit, l'Office Benelux a, selon nous, créé une autre inégalité : celle de priver d'initiative le titulaire de la marque communautaire d'un droit d'opposition, alors que les cours et tribunaux doivent la considérer valide et digne de protection (Cons. UE, règl. (CE) n° 207/2009, 26 févr. 2009, art. 99). Il n'est pas certain que la décision administrative de l'Office Benelux soit conforme à l'interprétation de la notion d'usage sérieux imposée par la Cour de justice depuis son arrêt *Ansul* (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01 : *Propr. industr. 2003, comm. 43, A. Folliard-Monguiral*) et son ordonnance *La Mer* (CJCE, 27 janv. 2004, aff. C-259/02 : *Propr. industr. 2004, comm. 32, A. Folliard-Monguiral*). L'Office Benelux s'est borné à constater que l'usage normal était limité à « un pays », alors qu'il aurait peut-être dû vérifier si l'usage en question, même s'il était limité aux Pays-Bas, pouvait néanmoins être considéré comme étant fait sur une partie substantielle du territoire de l'Union. On sait en effet depuis l'arrêt *Pago* (CJCE, 6 oct. 2009, aff. C-301/07 : *Propr. industr. 2009, comm. 71, A. Folliard-Monguiral*) – dont l'Office Benelux ne parle curieusement pas – que l'Autriche (qui compte pourtant la moitié de la population néerlandaise) peut être considérée comme une partie substantielle du territoire de l'Union pour apprécier la réputation d'une marque communautaire.

25. - Les réactions à cette décision furent nombreuses. L'OHMI s'est immédiatement fendu d'un communiqué de désapprobation (<http://oami.europa.eu:80/ows/rw/news/showItem.fr.do?id=1273>), alors que l'Office hongrois a, quant à lui, fait savoir tout le bien qu'il pensait de la décision de l'Office Benelux. La doctrine se divise. L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de La Haye. L'association Marques y a déposé, en tant qu'*amicus curiae*, une note marquant son désaccord avec la décision ([www.marques.org/teams/AmicTeam/Submissions/20100128.pdf](http://www.marques.org/teams/AmicTeam/Submissions/20100128.pdf)). Le dossier est sur le point de voyager jusqu'au Kirchberg luxembourgeois, car, par ordonnance du 30 novembre 2010, la cour d'appel a invité les parties à lui adresser leurs observations sur la proposition de question préjudicielle qu'elle s'apprête à poser à la CJUE.

#### B. - Dépôt de mauvaise foi

26. - Un arrêt du 7 juin 2010 de la cour d'appel de Gand retrace bien les nuances avec lesquelles il y a lieu d'apprécier si une marque a été déposée de mauvaise foi (2009/AR/745). La société américaine A&F Trademark utilise pour la gamme de vêtements qu'elle commercialise le logo d'un élan, lequel fait aujourd'hui figure de véritable icône auprès des adolescents et jeunes adultes. Cette société accusait la société belge American Clothing Associates, qui commercialise, avec succès dans le Benelux, une gamme de vêtements de loisirs assez chers « d'inspiration nord-

américaine », d'avoir déposé, le 22 décembre 2004, un autre logo d'élan surmontant le sigle « RW » :



27. - La cour d'appel rappelle tout d'abord que l'éventuelle mauvaise foi dans le chef du déposant s'apprécie à la date du dépôt querellé. La cour pose ensuite le principe que tout dépôt fait en connaissance d'un usage antérieur ne peut pas être automatiquement qualifié comme étant fait de mauvaise foi. La mauvaise foi est une exception au principe selon lequel le droit des marques est un droit d'occupation qui s'acquiert par l'enregistrement. Pour apprécier si le déposant était de mauvaise foi lors du dépôt, la cour refuse de partir de l'hypothèse selon laquelle un déposant aurait une obligation de vérifier tout usage et tout enregistrement antérieur au dépôt. En revanche, la connaissance de l'usage antérieur pourra être retenue s'il n'est raisonnablement pas possible d'admettre le contraire au regard des circonstances de l'espèce. La preuve de la mauvaise foi repose sur le demandeur en nullité de la marque.

28. - En l'espèce, la cour d'appel de Gand a estimé que la preuve de la mauvaise foi était insuffisamment rapportée. Le fait d'être actif dans le même secteur d'activités ne prouve pas, en soi, la connaissance de l'usage antérieur fait par l'éventuel concurrent américain. La seule présence sur Internet, même si elle permet d'effectuer des achats au départ du Benelux sur des sites américains, n'implique pas nécessairement la connaissance dans le chef du déposant. En effet, comme le demandeur n'avait à l'époque aucun magasin en Europe, seul le commerce électronique permettait d'acheminer vers l'Europe des produits représentant l'élan du demandeur. Or, en 2004, le commerce électronique au départ du Benelux était faible. Aucun catalogue n'avait été distribué en Belgique ni au Luxembourg, et les quelques centaines de catalogues distribués uniquement aux Pays-Bas durant la période 2002-2004 ont été jugés insuffisants pour prouver la connaissance dans le chef du déposant belge.

29. - À titre surabondant, la cour d'appel observe que le législateur Benelux n'a pas transposé l'article 4, paragraphe 4, g, de la directive codifiée 2008/95/CE sur les marques, lequel laisse aux États membres la possibilité d'annuler une marque si elle « peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur ». L'arrêt est définitif.

### C. - Marques tridimensionnelles

30. - À cause du dogme imposé par la Cour de justice selon lequel le public n'a « pas l'habitude » de percevoir la forme d'un produit comme une indication de son origine (V. CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-456/01P, Henkel. - CJCE, 22 juin 2006, aff. C-24/05P, Storck. - CJCE, 25 oct. 2007, aff. C-238/06P, Develey), il est devenu bien difficile d'enregistrer des marques tridimensionnelles. Parmi de trop nombreux exemples, on relèvera que la forme de la

barre *Bounty* est toujours refusée à l'enregistrement (TPICE, 8 juill. 2009, aff. T-28/08, Mars).

31. - À contre-courant de cette « pensée unique » européenne, un bel arrêt de la cour d'appel de La Haye du 12 janvier 2010 mérite d'être salué. La validité de la marque tridimensionnelle du chocolatier Revillon a été reconnue pour un bâtonnet dont la forme évoque, selon le libellé repris sur le certificat d'enregistrement, « un sarment de vigne » :



32. - La forme a été jugée distinctive, car elle s'écarte de manière significative d'autres bâtonnets en chocolat et est la seule qui ressemble à un sarment de vigne, ce qui lui confère, dit la cour, une « originalité distinctive ». Par ailleurs, la cour d'appel rejette le grief de nullité selon lequel la forme donne une valeur substantielle au produit. Elle ordonne ensuite la cessation de l'usage d'une forme « identique » (au sens de CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00, Arthur et Félicie : Propr. industr. 2006, étude 11, Ch. Vilmar) et condamne le contrefacteur à communiquer toutes les quantités produites, commercialisées et détenues, ainsi que tous les prix, marges bénéficiaires et mode de calcul de celles-ci.



### D. - Distinctivité dans le secteur médical

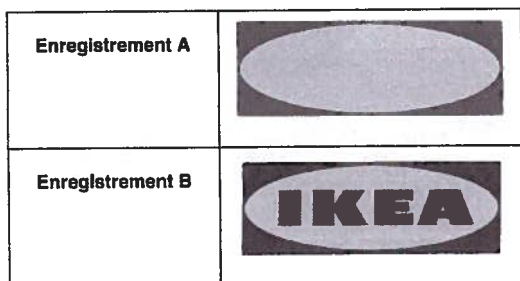
33. - La cour d'appel de Bruxelles a jugé que la marque verbale *Smartjet* était distinctive pour des seringues et a annulé le refus abusif de l'Office Benelux. Le public pertinent est celui qui prodigue des soins. Le terme « smart » n'informe en rien sur la nature, les caractéristiques ou la destination du produit. Le néologisme *Smartjet* qui résulte de l'accolement des deux termes « crée une perception de fantaisie d'une importance suffisante pour que l'ensemble soit nettement distinctif par rapport à la somme des composantes » (CA Bruxelles, 18<sup>e</sup> ch., 18 mars 2010, 2009/AR/1107).

34. - La marque *Cryopharma* fut, elle aussi, admise par la cour d'appel de Bruxelles, alors que l'Office Benelux la refusa abusivement. La demande avait été déposée pour tous les produits des classes 3, 5, 8 et 10. La cour admit que même si les produits des classes 5 et 10 s'adressent aux professionnels du secteur médical (médecins, vétérinaires, dentistes, pharmaciens, infirmiers, etc.), ils peuvent aussi s'adresser au consommateur final, comme le sont les produits des classes 3 et 8. Le public pertinent est donc le consommateur final. La cour d'appel jugea qu'un consommateur moyen ne comprenait pas l'élément « cryo ». Les résultats livrés par le moteur de recherche Google sur lesquels s'appuyait l'Office Benelux furent jugés insuffisants pour démontrer la compréhension par le consommateur final. Ces résultats ne constituaient pas non plus des indices que le consommateur comprendra le terme « cryo » dans un avenir proche. *A fortiori* en va-t-il ainsi pour la combinaison *Cryopharma* (CA Bruxelles, 18<sup>e</sup> ch., 26 janv. 2010, 2008/AR/2126).



**E. - Maintien d'une marque grâce à l'usage d'une autre**

35. - La société IKEA invoquait à la fois l'enregistrement de son logo en couleurs mais sans lettres (logo A) et celui en couleurs avec lettres (logo B) pour s'opposer à l'usage du nouveau logo *Multi-mate* :



36. - La cour d'appel de La Haye a jugé le 26 janvier 2010 que l'enregistrement B (logo avec lettres) jouissait d'une renommée dans le Benelux et, puisqu'il s'agissait d'un enregistrement communautaire, a rajouté, à la lumière de l'arrêt *Pago (CJCE, 6 oct. 2009, préc. n° 24)*, que le territoire du Benelux constituait une partie substantielle du territoire de l'Union.

37. - La cour d'appel écarta la demande reconventionnelle postulant, pour cause de non-usage, la déchéance de la marque A (logo sans lettres). La cour d'appel considéra en effet qu'une marque peut acquérir un caractère distinctif autonome en tant que partie d'une autre marque (V. *CJCE, 17 juill. 2008, aff. C-488/06P, Arbre magique*). La marque A fut jugée distinctive en raison de trois éléments : (i) la marque B est renommée ; (ii) grâce à cette renommée, tant l'élément figuratif que l'élément verbal de la marque B possèdent un caractère distinctif ; et (iii) des enquêtes de marché établissaient qu'une part importante du public auquel la marque A était présentée l'identifiait comme désignant IKEA. La cour d'appel en conclut que l'ajout du mot IKEA n'altérerait pas le caractère distinctif de la marque A et refusa d'en déchoir son titulaire. Pour les mêmes motifs, la cour trouva que la marque A était, tout comme la marque B, une marque de renommée. Le logo litigieux fut dès lors condamné car il portait atteinte tant à la marque A qu'à la marque B.

**F. - Marques d'exportation**

38. - La société néerlandaise d'embouteillage Winters se limitait à remplir d'une boisson énergisante des cannettes vides que lui livrait la société Smart Drinks (établie aux Iles Vierges britanniques) et à les exporter hors du Benelux. Comme les différentes cannettes en question étaient décorées dans des combinaisons de tons vifs et métalliques, le tout pourvu de signes comme *Bullfighter, Red Horn* ou *Pitbull*, la société Red Bull a vu rouge !

39. - Par arrêt du 19 février 2010, le *Hoge Raad* des Pays-Bas a posé une question préjudicielle à la CJUE quant à savoir si le simple « remplissage » de cannettes décorées doit être qualifié d'usage du signe dans la vie des affaires « même si ce remplissage intervient à titre de prestation de service pour un tiers et à sa demande pour

distinguer les produits de ce donneur d'ordre ». Si oui, l'usage peut-il être interdit dans le Benelux, alors que le signe ne peut y être aperçu par le public, sauf dans l'entreprise où le remplissage a eu lieu ? Si oui, faut-il apprécier l'atteinte au droit de marque dans le chef du consommateur du Benelux, « qui ne peut alors pas être déterminé autrement que de manière théorique ou abstraite, ou fait-il recourir à cet égard à un autre critère, par exemple la perception du consommateur dans le pays vers lequel les produits sont exportés ? » (*aff. C-119/10*).

40. - À titre personnel, nous pensons que si l'article 5, paragraphe 3, c, de la directive 2008/95/CE permet d'interdire « d'exporter les produits sous le signe », c'est que cette exportation porte atteinte aux droits du titulaire sur le territoire donné. Il faut donc avoir égard à la même perception que celle qu'aurait le public sur ce territoire si le signe n'y faisait pas (seulement) l'objet d'une exportation.

**G. - Connaissance de l'anglais dans le Benelux**

41. - L'anglais n'est pas une langue officielle dans le Benelux et il n'existe pas d'obligation de faire suivre un mot anglais d'un astérisque renvoyant à la traduction française ou néerlandaise. La jurisprudence admet généralement que le public comprend l'anglais, à tout le moins l'anglais de base ou celui utilisé dans la publicité destinée au grand public.

42. - Statuant sur le recours contre la décision de l'Office Benelux de refuser l'enregistrement de la marque verbale *Carbon Green* en raison de son caractère descriptif, la cour d'appel de Bruxelles a jugé que le public du Benelux en comprenait le sens, quelle que soit sa langue maternelle : « Sans aucun doute, la connaissance de la langue anglaise a atteint un niveau de compréhension fort développé dans le chef du public pertinent, étant donné que dans la vie des affaires dans le Benelux l'emploi de cette langue est fortement répandu. Dès lors les mots anglais seront aisément reconnus et compris sur le territoire du Benelux dans leur sens indiqué » (*CA Bruxelles, 18<sup>e</sup> ch., 5 oct. 2010, 2009/AR/3023*).

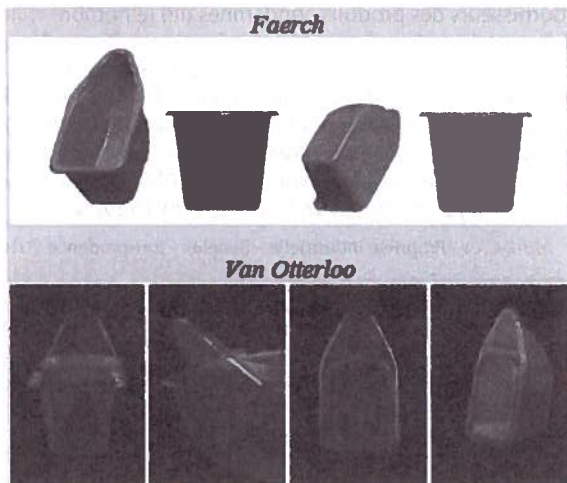
**H. - Recours en français contre une décision de l'Office Benelux rendue en néerlandais**

43. - Les décisions de l'Office Benelux peuvent faire l'objet de recours devant la cour d'appel de Bruxelles, de La Haye ou de Luxembourg. La cour d'appel de Bruxelles admet que la procédure de recours judiciaire se fasse en français, même si la langue de la décision rendue par l'Office Benelux était le néerlandais (*CA Bruxelles, 18<sup>e</sup> ch., 16 févr. 2010, 2008/AR/2212, Truvo*).

**4. Dessins et modèles**

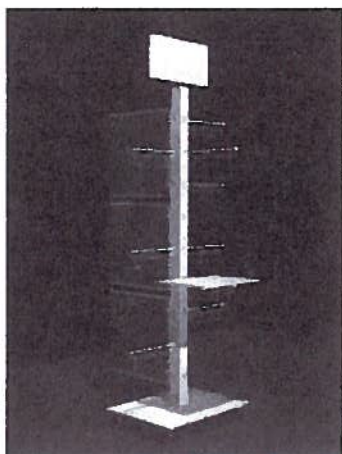
**A. - Nouveauté**

44. - Lorsqu'il était directeur général de la société Dutch Nut Group (DNG), M. Van Otterloo avait déposé en son nom personnel un modèle communautaire pour une boîte de noix. DNG ignorait ce dépôt et confia la production des boîtes à la société danoise Faerch. Lorsque DNG licencia M. Van Otterloo, celui-ci voulut alors opposer son modèle à DNG et Faerch, mais ignorait que Faerch avait elle-même un enregistrement communautaire antérieur au sien... Statuant en référé, le président refusa de faire droit à la demande de M. Van Otterloo, au motif que le modèle de Faerch lui était antérieur et était « identique » dès lors que les caractéristiques visuelles des boîtes ne différaient que par des détails insignifiants (*T. La Haye, Prés., 1<sup>er</sup> juil. 2010, 368052/KG ZA 10-720*) :

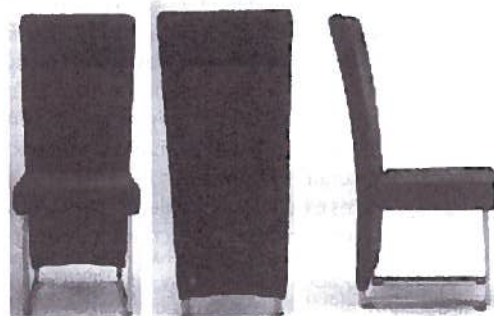


**B. - Caractère individuel**

45. - La cour d'appel d'Anvers s'est penchée sur la question de la validité d'un modèle enregistré de présentoir pour sacs à dos. Selon la cour d'appel, un modèle possède un caractère individuel, lorsqu'il témoigne d'un acte de création prenant ses distances avec les modèles antérieurs. L'ensemble doit se distinguer des tendances, des caractéristiques de style, des formes usuelles et des phénomènes de mode causés par les modèles existants. La cour a considéré que, pris dans son ensemble, le modèle en question ne créait « aucun sentiment de déjà-vu » et a donc admis qu'il produisait une impression globale différente des modèles antérieurs. La validité fut confirmée (CA Anvers, 15 mars 2010, 2008/AR/3053) :

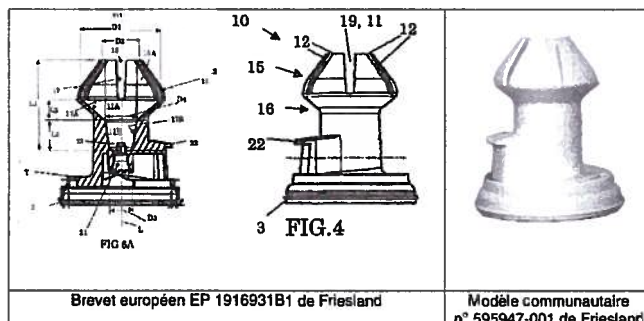


46. - Un modèle de chaise de la société allemande Rolf Benz fut jugé, grâce à la cambrure de son dossier, à la forme des pieds et à la proportion entre l'épaisseur de l'assise et la finesse du dossier, posséder un caractère individuel (T. Arnhem, 29 sept. 2010, 191461 / HA ZA 09-1889) :



**C. - Exclusion des caractéristiques techniques**

47. - La société néerlandaise Friesland a assigné la société belge Incopack sur la base d'une prétendue atteinte à son modèle communautaire portant sur la forme d'un embout destiné à projeter de la crème fraîche. À titre reconventionnel, la société Incopack a postulé et obtenu la nullité du modèle communautaire qui lui était opposé, au motif que les caractéristiques du modèle d'embout étaient exclusivement imposées par sa fonction technique (Cons. UE, règl. (CE) n° 6/2002, 12 déc. 2001, art. 8, al. 1<sup>er</sup>). La société Incopack avait en effet appris que la société Friesland était, par ailleurs, titulaire d'un brevet portant sur les caractéristiques techniques de ce même embout (dimensions, angles abrupts, proportions, etc.), mais ne l'invoquait pas en justice. Le tribunal a jugé que le modèle n'était qu'une réalisation préférée de l'objet du brevet et démontrait le caractère exclusivement technique du modèle, ce qui conduit à son annulation (T. com. Bruxelles, Prés., 17 nov. 2010, A/10/6198).



**D. - Prépondérance des ressemblances sur les différences**

48. - Dans l'affaire des présentoirs pour sacs à dos, la cour d'appel d'Anvers a rappelé qu'il y avait contrefaçon de modèle lorsque le modèle attaqué ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente. Elle a également dit que dans l'appréciation de la contrefaçon le juge doit « davantage tenir compte des ressemblances que des différences et ne peut se focaliser sur des détails » (CA Anvers, 15 mars 2010, 2008/AR/3053).

**E. - Sanction de la contrefaçon de modèle**

49. - La contrefaçon de modèle constitue, en soi, une atteinte à la valeur des droits intellectuels du titulaire, à son exclusivité et à sa position particulière sur le marché. Les frais administratifs de recherche et de lutte contre l'atteinte constituent, en tant que tels et indépendamment des frais d'avocats indemnisés par ailleurs, un poste du dommage à réparer. Quant au manque à gagner, il se calcule en estimant le nombre de produits qu'aurait pu vendre le titulaire s'il n'y avait pas eu la contrefaçon (CA Anvers, 15 mars 2010, 2008/AR/3053).

50. - Dans le Benelux, et particulièrement aux Pays-Bas, les tribunaux interprètent l'article 10 de la directive 2004/48/CE (sur les « mesures correctives ») de manière assez favorable au titulaire du droit. Celui qui est condamné à cesser de porter atteinte à un droit de modèle se voit souvent imposer l'obligation supplémentaire d'adresser, dans un délai de quelques semaines, une déclaration écrite à l'avocat du titulaire de droit par laquelle le condamné communique (i) les dates exactes auxquelles il a acheté et/ou s'est fait livrer les produits condamnés, (ii) les coordonnées complètes

des fournisseurs des produits condamnés (iii) le nombre exact de produits condamnés qui ont été achetés et/ou commandés, avec la communication de leur prix d'achat par produit (iv) la liste complète des clients ayant acheté et/ou commandé les produits, avec le détail du nombre de produits par client et les prix pratiqués (v) le bénéfice brut réalisé par produit et (vi) les quantités totales de produits litigieux en stock ou sous le contrôle du condamné (*T. Arnhem, 29 sept. 2010, 191461 / HA ZA 09-1889*). ■

*Mots-Clés* : Propriété industrielle - Benelux - Jurisprudence 2010