

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

M (94) 4

Le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux,

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

A établi le texte du Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux en matière de Dessins ou Modèles.

Ce texte figure en annexe.

Le Protocole sera soumis aux Parties Contractantes en vue de sa mise en vigueur après signature, conformément aux règles constitutionnelles de chacune des Parties Contractantes.

FAIT à Bruxelles, le 20 décembre 1994.

Le Président du Comité de Ministres,

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

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

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d'adapter leur législation en matière de dessins et modèles en ce qui concerne les droits du licencié, de compléter leur législation par des dispositions relatives à la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des droits à un dessin ou modèle et d'introduire dans cette législation un délai de grâce,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE I

La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifiée comme suit :

A. Est inséré à la suite de l'article 4, un nouvel article, libellé comme suit :

Article 4bis

L'article 4, sous 1), sub a), ne s'applique pas lorsque la notoriété de fait d'un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux résulte de la divulgation de ce produit par le déposant ou par un tiers qui a emprunté directement ou indirectement au déposant ses connaissances relatives au produit dans les douze mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité, résultant de la Convention de Paris.

B. L'article 13 est modifié comme suit :

Le paragraphe 4 est libellé comme suit :

4. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3, intentée par le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.
Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'article 14, sous 2 et 3, qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire du droit exclusif à cette fin.

C. L'article 14 est modifié comme suit :

1. Sont insérés avant les paragraphes 3, 4 et 5 qui porteront respectivement les numéros 5, 6 et 7, deux nouveaux paragraphes, libellés comme suit :
 3. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite des actes visés au présent article sous 1, dans les circonstances visées au présent article sous 2, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que les actes considérés n'ont pas été accomplis de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à une condamnation à la cession du bénéfice réalisé illicitement.
 4. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 13, sous 4.
2. Au paragraphe 6 (nouveau), les mots «L'action ne peut pas» sont remplacés par : «Les actions ne peuvent pas».

D. Est inséré à la suite de l'article 14, un nouvel article, libellé comme suit :

Article 14bis

1. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle a la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit exclusif à un dessin ou modèle. La demande sera rejetée si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.
4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au présent article sous 1 pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu à cet effet l'autorisation du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.
5. A la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.

ARTICLE II

L'article 4bis de la loi uniforme ne peut être invoqué en ce qui concerne les produits qui ont joui d'une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux avant l'entrée en vigueur du présent Protocole.

ARTICLE III

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

ARTICLE IV

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

ARTICLE V

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.

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

FAIT à Bruxelles, le 28 mars 1995

en trois exemplaires, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

F. VANDENBROUCKE

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

J.F. POOS

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

J.T. WARMENHOVEN

Commentaire commun des gouvernements

M (94) 4 Annexe 1

I. CONSIDERATIONS GENERALES

1. Introduction

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

- a. la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des droits à un dessin ou modèle ;
- b. les droits du licencié ;
- c. l'introduction d'un délai de grâce de douze mois.

On trouvera ci-après un commentaire d'ordre général sur les trois matières énumérées.

2. La lutte contre la contrefaçon de produits protégés par le droit des dessins ou modèles

Au cours des années écoulées s'est fait sentir de plus en plus le besoin de lutter contre la contrefaçon délibérée des articles de marque en particulier. Les titulaires de marques engagent des campagnes coûteuses pour donner à leurs produits un caractère exclusif. De tierces personnes imitent ces produits et exploitent ainsi à leur profit les efforts consentis par le titulaire de la marque. Les ayants droit à des dessins ou modèles sont eux aussi de plus en plus victimes du phénomène de la contrefaçon. Il s'agit ici surtout de produits qui ont acquis une valeur ajoutée en raison de leur forme spécifique ou sensible aux tendances de la mode, ce qui en fait une proie attrayante pour l'imitation par des tiers. Songeons en l'occurrence aux meubles, aux vêtements et aux appareils électroménagers.

Les difficultés éprouvées par les entreprises industrielles et artisanales pour faire respecter les droits à une marque, à un dessin ou à un modèle ont incité le gouvernement du Royaume des Pays-Bas à instituer un groupe de travail administratif, qui avait pour mission d'étudier le problème de la contrefaçon de produits protégés par des droits de propriété industrielle et de faire des propositions en vue des mesures à prendre par les pouvoirs publics pour y remédier. Le rapport de ce groupe de travail, intitulé «Piraterij van produkten beschermd door rechten van industriële eigendom», a été publié en octobre 1985 par la Staatsuitgeverij à La Haye. Les recommandations du groupe de travail ont conduit au dépôt d'un projet de loi visant à lutter contre les produits de contrefaçon, Tweede Kamer, 1989-1990, 21 641, n^os 1 et suivants. La «Wet bestrijding namaakprodukten» a été publiée au Journal officiel 1992, 642 et est entrée en vigueur le 1^{er} décembre 1992.

Les trois pays du Benelux se sont par ailleurs concertés en vue de reprendre dans la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) et dans la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (LBDM) des dispositions relatives à la lutte contre la contrefaçon. Le Protocole portant modification de la LBM a été signé entre-temps le 2 décembre 1992. Le présent Protocole portant modification de la LBDM comporte les mêmes moyens de lutte contre la contrefaçon que ceux prévus dans le Protocole précité qui modifie la LBM. S'agissant de la lutte contre la contrefaçon, le Protocole entraînera la modification de l'article 14 et l'insertion d'un nouvel article 14bis.

Le titulaire du droit exclusif visé à l'article 14 est habilité, en premier lieu, à intenter, outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, une action en cession du bénéfice réalisé illicitement. Le titulaire du droit exclusif obtient, en deuxième lieu, en vertu de l'article 14bis, le droit de revendiquer la propriété des biens meubles contrefaisants ou des biens meubles et immeubles ayant servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. De plus, le titulaire peut revendiquer les sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de la contrefaçon. Le titulaire du droit exclusif peut, en troisième lieu, demander que le contrefacteur fournisse des informations sur la provenance des biens contrefaisants.

3. Les droits du licencié

Le Protocole portant modification de la LBM habilite le licencié d'une marque en premier lieu à se joindre aux procédures d'infraction intentées par le titulaire du droit exclusif afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur (article 11D). En deuxième lieu, il est permis au licencié de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit et des biens qui ont servi à la production de ces biens. Il peut aussi réclamer les sommes d'argent recueillies à la suite de cette atteinte.

Le licencié peut exercer ces droits à condition d'avoir obtenu à cet effet l'autorisation du titulaire du droit à la marque (article 13bis, sous 4). Eu égard à ces modifications, il va sans dire que le licencié du droit à un dessin ou modèle doit se voir accorder les mêmes facultés que le licencié du droit à une marque. Il s'agit en effet de droits analogues.

La LBDM modifiée accorde au licencié le droit autonome d'intenter lesdites actions en réparation, cession du bénéfice réalisé par le défendeur et revendication des biens (im)meubles et sommes d'argent, visées aux articles 14, sous 2 et 3, et 14bis, sous 1, s'il a obtenu à cette fin l'autorisation du titulaire du droit exclusif.

Les modifications apportées aux droits revenant au licencié sont étroitement liées aux moyens nouveaux d'améliorer la lutte contre la contrefaçon de produits protégés. En effet, le licencié est à présent mis en mesure d'intenter ses propres actions contre l'auteur d'une contrefaçon et d'agir de façon autonome contre la contrefaçon de produits protégés dans les limites de sa propre licence.

4. L'introduction d'un délai de grâce

Sous l'effet notamment des développements internationaux dans le domaine de la protection des dessins ou modèles et des demandes des milieux intéressés, les Gouvernements des trois pays du Benelux ont décidé d'introduire un délai de grâce à la faveur de la présente modification de la LBDM. Un délai de grâce signifie que la nouveauté du dépôt d'un dessin ou modèle n'est pas affectée par la notoriété du dessin ou du modèle dans le milieu industriel ou commercial intéressé pendant une période déterminée précédant le dépôt ou la date de priorité. La notoriété doit résulter de l'action du déposant ou d'un tiers qui a emprunté le dessin ou modèle au déposant. Le délai de grâce ne signifie cependant pas que la divulgation soit, à elle seule, constitutive de la présomption d'un droit à l'aspect du produit. Les tiers sont en principe libres d'utiliser l'aspect du produit pendant la période allant jusqu'au dépôt, sans que le futur déposant puisse les en empêcher en vertu de la LBDM. Aussi incombe-t-il au créateur de déposer l'aspect du produit aussitôt après sa divulgation. Le principe du délai de grâce ne forme qu'une exception à la règle courante dans le droit des dessins ou modèles qui veut que l'aspect d'un produit ne peut pas être connu dans les milieux intéressés au moment du dépôt.

La proposition de règlement instaurant le dessin et le modèle communautaires du 3 décembre 1993 de la Commission des Communautés européennes prévoit un délai de grâce de douze mois à l'article 8. La proposition de directive (article 6) contient une disposition de portée analogue.

La question du délai de grâce a également été abordé lors des discussions sur la modification de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Trb. 1963, 88). Le Bureau international de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI) a toutefois estimé que cet Arrangement n'était pas l'instrument indiqué pour accueillir un délai de grâce, entre autres parce que l'Arrangement ne porte que sur la procédure du dépôt et non sur la protection du dessin ou du modèle. Le Bureau international a préconisé l'introduction du délai de grâce d'abord dans le droit interne et ensuite dans les conventions visant l'harmonisation du droit matériel des dessins ou modèles.

Les intéressés, surtout ceux qui opèrent dans les industries sensibles à la mode, ont exprimé le souhait de pouvoir tester des dessins ou modèles avant de procéder à leur dépôt. Cette possibilité permettrait à la branche industrielle concernée de réaliser des économies considérables parce que, dans cette éventualité, seuls les dessins ou modèles réussis devraient être déposés, au lieu de devoir déposer aussi, comme cela se fait à présent par mesure de sécurité, tous les dessins ou modèles qui ne feront sans doute jamais l'objet d'une exploitation commerciale par le déposant.

Pour éviter que la nouveauté du dessin ou du modèle ne soit affectée, dans le cas précité, avant même son dépôt, on peut introduire un délai de grâce ou une priorité dite d'exposition. Les pays du Benelux ont décidé d'opter pour un délai de grâce après en avoir délibéré. Outre les développements internationaux précités, les raisons suivantes ont guidé ce choix. En premier lieu, le délai de grâce n'entraîne pas un surcroît d'opérations administratives. Si l'on choisit la priorité d'exposition, les autorités des pays du Benelux doivent reconnaître les expositions comme des lieux où la divulgation des dessins ou modèles est permise sans porter préjudice à la nouveauté du dessin ou du modèle. En deuxième lieu, dans le cas d'une priorité d'exposition, les entreprises seraient tenues à une divulgation dans des expositions reconnues. Le délai de grâce donne au chef d'entreprise la liberté de tester ses dessins ou modèles dans un lieu quelconque.

Bien qu'elle soit sans rapport direct avec la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par le droit des dessins ou modèles, l'introduction d'un délai de grâce est opérée dans le cadre de la présente modification de la loi, parce que cette règle s'intègre aisément à la loi existante sans nécessiter d'autres adaptations. De plus, le principe du délai de grâce n'est pas controversé dans les milieux intéressés des pays du Benelux.

Commentaires des articles
M (94) 4, Annexe 2*Article 1*

- A. L'article 4bis qui est une disposition nouvelle dans la LBDM constitue une dérogation à l'article 4, sous 1, de la LBDM. La disposition offre au déposant la faculté de divulguer son dessin ou modèle avant son dépôt, sans perdre pour autant la faculté d'acquérir le droit au modèle. La divulgation comporte en effet le risque de voir le dessin ou le modèle acquérir une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé sur le territoire Benelux. Cette notoriété n'affecte cependant pas la nouveauté, si la divulgation du produit est effectuée par le déposant lui-même ou par un tiers qui a emprunté directement ou indirectement au déposant ses connaissances relatives au produit. Le tiers qui rend notoire le produit peut l'avoir fait avec le consentement du déposant. Le tiers peut toutefois être une personne qui a acquis des connaissances relatives au produit contre le gré du déposant et qui rend donc notoire le produit sans le consentement du déposant. Dans ce cas encore, le dernier déposant ne saurait être lésé par une telle divulgation.

La nouveauté du produit déposé est affectée en revanche, lorsqu'un tiers qui a conçu un produit identique indépendamment du déposant a divulgué ce produit avant le dépôt.

Cette disposition dérogatoire couvre uniquement les divulgations effectuées dans les douze mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité. Le produit divulgué dans cette période de douze mois doit avoir un aspect identique au dessin ou modèle qui sera finalement déposé ou ne peut présenter avec celui-ci que des différences secondaires.

- B. L'actuelle LBDM n'accorde pas au licencié un droit autonome à poursuivre la réparation d'un dommage à charge de la personne qui porte atteinte au droit exclusif du titulaire. Le texte modifié de l'article 13, sous 4, donne au licencié le droit de se joindre à une procédure que le titulaire du droit exclusif a engagée en vertu de l'article 14, sous 2 ou 3. Le licencié est donc ainsi habilité à intenter des actions en réparation ou en cession d'une part proportionnelle du bénéfice réalisé illicitement par le contrefacteur. Toutefois, le licencié est aussi habilité en vertu de cette disposition à intenter de façon entièrement autonome les actions visées à l'article 14, sous 2 et 3, à condition que le titulaire du droit exclusif ait accordé au licencié l'autorisation à cet effet.
- C. L'article 14, sous 3, offre désormais au titulaire du droit exclusif la faculté d'intenter cumulativement une action en réparation et une action en cession du bénéfice réalisé illicitement. L'action en cession du bénéfice peut aussi se substituer à une action en réparation. Dans le cas d'une action en réparation d'un dommage, il appartient au titulaire du droit exclusif de prouver son propre dommage. Cela peut poser des problèmes en pratique car on peut imaginer des situations dans lesquelles le titulaire n'a pas un dommage directement démontrable. En pareil cas, il sera sans doute plus simple d'établir l'avantage dont le contrefacteur a bénéficié grâce à ses agissements illicites. Il n'est pas requis du titulaire du droit exclusif de démontrer l'avantage obtenu car le titulaire peut en outre demander au contrefacteur de rendre compte du profit qu'il a réalisé illicitement. Cette action va généralement au-delà de ce qui est admis dans les procédures civiles. Cette dérogation est motivée par le fait qu'il est jugé déraisonnable que l'auteur d'une contrefaçon intentionnelle puisse tirer profit de son agissement illicite en dépit d'une condamnation judiciaire. Le tribunal doit rejeter la demande en cession du bénéfice réalisé illicitement si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause le justifient.

Lorsque l'action en réparation est intentée en même temps que l'action en cession du bénéfice réalisé illicitement, il appartient au juge de décider dans quelle mesure il accueillera lesdites actions.

En vertu de l'article 14, sous 4, le titulaire du droit exclusif peut intenter au nom du licencié l'action en réparation ou l'action en cession du bénéfice réalisé. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit du licencié à se joindre à une procédure en vertu de l'article 13, sous 4, ou d'engager une procédure de façon autonome.

- D. Afin de renforcer la position du titulaire du droit exclusif par rapport à l'auteur d'une contrefaçon intentionnelle, l'article 14bis contient quelques moyens d'action judiciaire qui permettront au titulaire de revendiquer les biens et les sommes d'argent liées à l'atteinte et de requérir la destruction ou la mise hors d'usage de biens.

L'article 14bis, sous 1, donne, en premier lieu, au titulaire la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit. En exerçant ces actions en même temps que les actions en saisie, on peut éviter la mise en circulation des biens contrefaisants. La réquisition des biens contrefaisants est limitée aux biens meubles. Le risque de mise en circulation de biens immeubles après la constatation d'une atteinte est négligeable. Le titulaire peut, en deuxième lieu, revendiquer la propriété des biens qui ont servi à la production des biens contrefaisants. Le titulaire du droit exclusif peut éviter de cette manière que le contrefacteur poursuive la fabrication des biens contrefaisants. L'action relative aux biens d'équipement peut porter sur les biens tant meubles qu'immeubles.

En troisième lieu, le titulaire du droit exclusif pourra revendiquer les sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit exclusif. Il est à prévoir que pour l'appréciation de cette demande, le tribunal tiendra compte de ce que le titulaire a déjà demandé en vertu de l'article 14, sous 2 et 3.

Les demandes formées en vertu de l'article 14bis, sous 1, seront rejetées si l'atteinte à un droit exclusif à un dessin ou modèle n'a pas été portée de mauvaise foi. Dans cette hypothèse, les moyens d'action judiciaire extrêmes prévus à l'article 14bis, sous 1, n'ont aucune justification.

Les actions que le titulaire peut intenter en vertu de l'article 14bis, sous 1, seront combinées dans la plupart des cas au droit national des saisies, auquel l'article 14bis, sous 2, fait référence, parce que seule la procédure de saisie permettra au titulaire du droit exclusif ou au licencié d'entrer en possession des biens et des sommes d'argent. Le droit national est applicable à défaut d'unification du droit en cette matière dans le Benelux.

L'article 14bis, sous 3, offre au tribunal la possibilité d'attacher à l'injonction de délivrance en vertu de l'article 14bis, sous 1, la condition du paiement d'une indemnité déterminée par le demandeur. Cette disposition permet au tribunal de corriger le cas échéant tout avantage déraisonnable accordé au demandeur et toute lésion du défendeur. Il serait par exemple déraisonnable que la valeur des biens à délivrer soit disproportionnée au regard de l'intérêt du demandeur à leur délivrance.

Le contenu de l'article 14bis, sous 4, donne au licencié la faculté d'engager une procédure de façon autonome. Dans cette procédure, le licencié peut intenter les actions visées à l'article 14bis, sous 1, contre l'auteur d'une contrefaçon pour autant que ces actions tendent à protéger des droits dont l'exercice lui a été concédé par le contrat de licence. Le licencié doit, avant de pouvoir agir de façon autonome, avoir obtenu à cet effet l'autorisation du titulaire du droit exclusif.

L'article 14bis, sous 5, vise à permettre au titulaire du droit exclusif de reconstituer les maillons de la chaîne de production et de distribution des biens contrefaisants, ce qui facilitera une lutte plus efficace contre la contrefaçon. Le titulaire peut demander que l'auteur de l'atteinte lui fournisse toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte à son droit et lui communique toutes les données s'y rapportant.

Article II

En raison de l'insertion de cette disposition transitoire dans le Protocole, les effets de l'article 4bis de la loi uniforme resteront limités aux produits qui ont joui d'une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux après l'entrée en vigueur du Protocole. Avant l'entrée en vigueur du Protocole, la notoriété de fait de l'aspect d'un produit qui intervenait avant son dépôt avait pour effet de vicier ce dépôt ultérieur à cause de l'absence de nouveauté. Une situation d'insécurité juridique apparaîtrait au cas où un tiers qui a emprunté au déposant ultérieur sa connaissance relative au produit pourrait se voir confronté soudainement, après l'entrée en vigueur du Protocole, à un droit de modèle alors qu'il s'est déjà donné la peine de mettre le produit sur le marché. Ce tiers était en effet en droit de présumer que l'aspect du produit était entré dans le domaine public à cause de la divulgation. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable que dès l'entrée en vigueur du Protocole l'article 4bis de la loi uniforme puisse être invoqué pour des produits ayant joui d'une notoriété de fait avant son entrée en vigueur. La présente disposition a été retenue pour éviter une période d'insécurité juridique.

Article III

Pour éviter tout malentendu, l'Article III confirme la compétence de la Cour de Justice Benelux à interpréter la loi uniforme, telle que modifiée par le Protocole.

Articles IV et V

Ces articles n'appellent aucun commentaire.