

**DECISION**  
**du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux**  
**portant modification**  
**de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle**  
**(marques et dessins ou modèles),**  
**signée à La Haye le 25 février 2005**

**M (2006) 6**

Le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux visé à l'article 1.2, alinéa 2, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après : CBPI),

Vu les dispositions de l'article 1.7, alinéa 1<sup>er</sup>, de la CBPI,

Animé du désir d'apporter à la CBPI les modifications qui s'imposent pour assurer la conformité avec la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JOCE L 157 du 30.4.2004 et JOCE L 195 du 02/06/2004),

A pris la présente décision:

**Article I**

La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée comme suit :

**A.**

L'article 2.21 est remplacé par la disposition suivante:

**« Article 2.21 Réparation des dommages et autres actions »**

1. Dans les mêmes conditions qu'à l'article 2.20, alinéa 1, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de cette disposition.
2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts :
  - a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l'atteinte ; ou
  - b. à titre d'alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque.

3. En outre, le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, ordonner à titre de dommages-intérêts la délivrance au titulaire de la marque des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens; le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.
4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage visé à l'article 2.20, alinéa 1<sup>er</sup>, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.
5. Le titulaire de la marque 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 2.32, alinéas 4 et 5.
6. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés à l'article 2.20, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre. »

## B.

L'article 2.22 est remplacé par la disposition suivante :

### « Article 2.22 Demandes additionnelles

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire de la marque à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire de la marque le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas et à la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut, en vertu de la présente disposition, rendre à l'encontre du contrevenant supposé ou à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de marque, une ordonnance de référé :
  - a. visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de marque, ou
  - b. visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à un droit de marque se poursuivent, ou
  - c. visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de la marque.

4. A la demande du titulaire de la marque dans une action relative à une atteinte, 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 et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée.
5. L'injonction visée à l'alinéa 4 peut être faite également à la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale, qui a utilisé des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a fourni, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.
6. Le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, rendre une injonction de cessation de services à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à son droit de marque.
7. Le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l'information concernant la décision. »

#### C.

L'article 2.32 est modifié comme suit :

A l'alinéa 4, les mots "article 2.21, alinéas 1 et 2" sont remplacés par les mots "article 2.21, alinéas 1 à 4".

#### D.

L'article 3.17 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 3.17 Réparation des dommages et autres actions »

1. Le droit exclusif ne permet au titulaire de réclamer réparation pour les actes énumérés à l'article 3.16, que si ces actes ont eu lieu après la publication visée à l'article 3.11, révélant suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle.
2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts:
  - a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle du fait de l'atteinte ; ou
  - b. à titre d'alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le dessin ou modèle.

3. En outre, le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, ordonner à titre de dommages-intérêts la délivrance au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle des biens qui portent atteinte à un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens; le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.
4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage visé à l'article 3.16, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.
5. 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 3.26, alinéa 4.
6. A compter de la date de dépôt, une indemnité raisonnable peut être exigée de celui qui, en connaissance du dépôt, a effectué des actes tels que visés à l'article 3.16, dans la mesure où le titulaire a acquis des droits exclusifs à ce titre. »

## E.

L'article 3.18 est remplacé par la disposition suivante :

### « Article 3.18 Demandes additionnelles

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas et à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, le tribunal peut, en vertu de la présente disposition, rendre à l'encontre du contrevenant supposé ou à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de dessin ou modèle, une ordonnance de référé :

- a. visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de dessin ou modèle, ou
  - b. visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à un droit de dessin ou modèle se poursuivent, ou
  - c. visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du dessin ou modèle.
4. A la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle dans une action relative à une atteinte, 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 et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée.
  5. L'injonction visée à l'alinéa 4 peut être faite également à la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale, qui a utilisé des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a fourni, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.
  6. Le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, rendre une injonction de cessation de services à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à son droit de dessin ou modèle.
  7. Le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l'information concernant la décision. »

## F.

L'article 3.26 est modifié comme suit :

A l'alinéa 4, les mots "article 3.17, alinéas 1 et 2" sont remplacés par les mots "article 3.17, alinéas 1 à 4".

## **Article II**

Conformément à l'article 1.7, alinéa 1, de la CBPI, les modifications susmentionnées sont publiées au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes. Elles entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière publication.

FAIT à La Haye, le 1<sup>er</sup> décembre 2006.

Le Président du Comité de Ministres,

B.R. BOT

## Exposé des motifs

### I. Généralités

La présente Décision portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après la CBPI) a pour objet d'adapter la CBPI à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JOCE L 157 du 30.4.2004 et JOCE L 195 du 02/06/2004).

Cette directive vise à harmoniser le respect des droits de propriété intellectuelle afin de pouvoir combattre plus efficacement les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Les atteintes ont de plus en plus souvent un caractère transfrontalier et les disparités existant entre les régimes nationaux en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur entravent une lutte efficace contre les atteintes. Alors que les titulaires de droits dans les divers états membres doivent combattre les atteintes de différentes manières et en faisant appel à des procédures, des mesures et des voies de recours différentes, les contrevenants peuvent se servir quant à eux de ces disparités pour centrer leurs activités sur les pays où la répression de ces atteintes est la moins effective. Mais l'économie a également à souffrir des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Elles freinent les investissements, l'innovation et la création et portent préjudice à la confiance des entreprises dans le marché intérieur. Le droit matériel de la propriété intellectuelle risque de s'affaiblir à défaut de moyens adéquats pour faire respecter le droit. Ce sont là les raisons d'harmoniser les législations en droit civil afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle. Les états membres doivent prendre des mesures afin de renforcer la position du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et de clarifier et d'uniformiser les procédures relatives aux atteintes. La directive doit être transposée au plus tard le 29 avril 2006.

Etant donné que la CBPI doit être modifiée sur quelques points afin de satisfaire aux obligations de la directive, le Comité de Ministres, tel que visé à l'article 1.2, alinéa 2, sous a, de la CBPI, a apporté les modifications qui s'imposaient à la CBPI, conformément à l'article 1.7, alinéa 1<sup>er</sup>, de la CBPI. Ces modifications sont commentées ci-après dans le commentaire des articles.

## II. Commentaire des articles

### A.

Cette modification découle de l'article 13 de la directive. Concrètement, des alinéas 2 et 3 nouveaux ont été insérés à l'article 2.21 CBPI, tandis que les alinéas 2, 3, et 4 actuels ont reçus les numéros 4, 5 et 6. Le nouvel alinéa 4 comporte en outre une référence à l'usage visé à l'article 2.20, alinéa 1<sup>er</sup>, laquelle est devenue indispensable à cause de la nouvelle numérotation de ces alinéas.

L'alinéa 2 nouveau concerne la transposition de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive. Il contient des règles à propos de l'estimation des dommages-intérêts par le tribunal. L'article 2.21, alinéa 2, sous a, de la CBPI prévoit conformément à la directive que le tribunal doit prendre en considération tous les aspects appropriés lorsqu'il fixe les dommages-intérêts et que ces aspects appropriés peuvent comprendre notamment les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l'atteinte. De plus, l'article 2.21, alinéa 2, sous b, de la CBPI prévoit conformément à la directive que le tribunal peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle. On peut se référer dans ce contexte au considérant 26 de la directive qui indique entre autres : "Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droits tels que les frais de recherche et d'identification".

Le nouvel alinéa 3 concerne la délivrance au titulaire de la marque, à titre de dommages-intérêts, des marchandises qui portent atteinte au droit de marque ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces marchandises. Cette possibilité donnée au tribunal d'ordonner pareille délivrance se trouve dans l'actuelle CBPI à l'article 2.22, alinéa 1<sup>er</sup>. Toutefois, étant donné qu'il convient de modifier l'article 2.22, alinéa 1<sup>er</sup>, afin de transposer l'article 10 de la directive, cette possibilité d'ordonner la délivrance a été déplacée à l'article 2.21 de la CBPI. Le tribunal peut en outre ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe. Ce dernier point est une reprise de l'article 2.22 actuel, alinéa 3, de la CBPI.

### B.

C'est à l'article 2.22 CBPI qu'ont été apportées la plupart des modifications nécessaires dans le cadre de la directive. Ceci s'explique par le fait que l'article 2.22 CBPI, intitulé "Demandes additionnelles", regroupe, excepté les dommages-intérêts, les principaux moyens d'action du titulaire de la marque pour contrer les atteintes à son droit de marque.

L'article 2.22 CBPI comportait déjà quelques moyens d'actions (par exemple la destruction des marchandises contrefaisantes, le droit d'information) prévus dans la directive. Les conditions et les modalités de ces moyens d'action ne correspondaient cependant pas toujours aux dispositions prévues par la directive. De plus, la directive impose de prévoir des moyens d'action qui ne se trouvaient pas encore dans la CBPI.

La modification de l'article 2.22, alinéa 1, de la CBPI découle de l'article 10 de la directive. L'article 2.22, alinéa 1, de la CBPI comportait déjà quelques moyens d'action tendant à éviter la mise en circulation de biens contrefaisants, de même qu'à obtenir leur destruction. Dans le cadre de la transposition de l'article 10 de la directive, il est nécessaire d'adapter cette disposition. La possibilité prévue à l'article 2.22, alinéa 1, d'ordonner la délivrance des marchandises contrefaisantes au titulaire de la marque et la mesure corrective corrélative permise au tribunal à l'article 2.22, alinéa 3, de la CBPI ont été déplacées à l'article 2.21, alinéa 3, de la CBPI.

La modification de l'article 2.22, alinéa 3, de la CBPI découle de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive. L'article 9 de la directive concerne les mesures provisoires et conservatoires. L'article 9, alinéa 1 sous a), prévoit entre autres que les autorités judiciaires des états membres doivent pouvoir rendre une ordonnance de référé visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à un droit de marque à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de la marque. Dans le cadre de cette disposition, il doit donc être possible que le tribunal national constate *prima facie* une atteinte dans le cadre d'une procédure *provisoire* et autorise la poursuite de cette atteinte *prima facie* à condition que soit constituée une garantie pour l'indemnisation du titulaire de la marque. Etant donné que le droit de la procédure des pays du Benelux ne prévoit pas toujours cette possibilité et que la directive impose cette disposition, il est nécessaire de reprendre cette disposition dans la CBPI. Le membre de phrase "*Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas*" au début de l'alinéa 3 indique que le titulaire de la marque peut fonder son action sur la disposition nationale du droit de la procédure dans les pays du Benelux où le droit de la procédure prévoit les possibilités visées à l'article 9, alinéa 1 sous a), de la directive.

La modification de l'article 2.22, alinéas 4 et 5, de la CBPI découle de l'article 8 de la directive concernant le droit d'information. L'article 2.22, alinéa 4, CBPI contenait déjà une disposition en rapport avec le droit à l'information. Il convient néanmoins de l'adapter pour satisfaire aux conditions fixées à l'article 8 de la directive. En ce qui concerne le contenu de l'information, on peut également faire référence à l'article 8, paragraphe 2, de la directive qui prévoit :

"Art.8. 2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas :

- a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
- b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question."

La modification de l'article 2.22, alinéa 6, découle de l'article 11 de la directive.

La modification de l'article 2.22, alinéa 7, découle de l'article 15 de la directive.

**C.**

La modification de l'article 2.32, alinéa 4, de la CBPI découle de la modification de l'article 2.21 de la CBPI. L'article 2.32, alinéa 4, de la CBPI concerne la question de savoir dans quelle mesure les licenciés ont la possibilité d'obtenir la réparation du préjudice qu'ils ont subi. Il est fait référence à l'article 2.21 de la CBPI qui reprend les moyens d'action du titulaire de la marque pour obtenir la réparation de son préjudice. Etant donné que l'article 2.21 de la CBPI est modifié et, en particulier, que plusieurs alinéas sont ajoutés en rapport avec les dommages-intérêts dans le cadre de la directive, il est nécessaire de faire référence à ces alinéas supplémentaires de l'article 2.21 CBPI dans l'article 2.32, alinéa 4, de la CBPI.

**D, E et F.**

Les modifications prévues sous les points D, E et F concernent les dispositions relatives aux dessins ou modèles (les articles 3.17, 3.18 et 3.26 de la CBPI) et sont identiques aux modifications apportées aux dispositions relatives aux marques (les articles 2.21, 2.22 et 2.32 de la CBPI). On se contentera donc de faire référence ici au commentaire portant respectivement sur les points A, B et C.