

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

Affaire A 2006/4 – Ondeo Nalco Netherlands B.V., ayant cause de IWC Chemische  
Produkten B.V. / M. Michel Company Inc.

Traduction des **conclusions** de l'avocat général suppléant F.F. Langemeijer  
(pièce A 2006/4/5)

GRIFFIE  
REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL.+32 (0)2.519.38.61  
[www.courbeneluxhof.info](http://www.courbeneluxhof.info)

GREFFE  
39, RUE DE LA RÉGENCE  
1000 BRUXELLES  
TÉL.+32 (0)2.519.38.61  
[www.courbeneluxhof.info](http://www.courbeneluxhof.info)

Conclusions dans la cause de:

Ondeo Nalco Netherlands B.V., ayant cause de IWC  
Chemische Produkten B.V.

contre

M. Michel Company Inc.

## 1. Exposé succinct du litige

1.1. Dans son arrêt du 27 octobre 2006 (NJ 2006, 588), le Hoge Raad der Nederlanden a posé à la Cour de Justice Benelux des questions relatives à l'interprétation de l'article 13.A, alinéa 5, de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM).

1.2. Cet arrêt énonce les faits suivants dont il convient de tenir compte pour répondre aux questions :

(i) IWC fabrique depuis 1974 des inhibiteurs de corrosion destinés à l'industrie des engrais chimiques.

(ii) La société Michel a, de 1978 à fin 1995, acheté à IWC les inhibiteurs de corrosion que celle-ci fabrique et les a écoulés sur le marché américain sous la dénomination CORBLOK. Michel s'est approvisionnée par la suite chez un concurrent d'IWC.

(iii) Le 24 juin 1992, IWC a déposé CORBLOK pour le Benelux comme marque pour des produits chimiques destinés au traitement et à la fabrication d'engrais chimiques de la classe 1.

(iv) Le 15 janvier 1997, Michel a déposé CORBLOK pour le Benelux comme marque pour des produits chimiques destinés à des applications agricoles et industrielles de la classe 1.

(v) Un litige s'étant élevé entre les parties quant à savoir qui devait être considéré comme ayant droit à la marque CORBLOK, Michel a introduit devant le tribunal d'Utrecht une action tendant, en résumé, à obtenir du juge l'annulation de l'enregistrement du dépôt de la marque CORBLOK au nom d'IWC et un ordre de cessation de toute atteinte à ses

droits de marque. IWC a demandé à titre reconventionnel, en résumé, l'annulation du dépôt de Michel de la marque CORBLOK et l'interdiction de tout usage par Michel de CORBLOK ou d'un signe ressemblant.

(vi) Par jugement du 2 juin 1999, le tribunal a accueilli la demande de Michel et rejeté la demande reconventionnelle d'IWC. Après la signification, le 14 juin 1999, de ce jugement passé en force de chose jugée, IWC a cessé l'usage de la marque CORBLOK.

1.3. Devant la juridiction nationale, Michel a demandé, outre la réparation du dommage subi par elle, la cession du bénéfice qu'IWC avait réalisé à la suite des atteintes portées à sa marque dans la période située entre son dépôt de marque (le 15 janvier 1997) et la signification du jugement susvisé (le 14 juin 1999), de même que la reddition de comptes à cet égard.

1.4. En première instance, le tribunal a accueilli, entre autres, la demande de cession du bénéfice. Cette décision du premier juge a été confirmée en appel. La cour d'appel a jugé insuffisants les arguments avancés par IWC à l'appui de sa thèse selon laquelle son usage de la marque n'avait pas été fait de mauvaise foi au sens de l'article 13.A alinéa 5, ou que les circonstances de la cause ne donnaient pas lieu à pareille condamnation, comme prévu dans cette disposition. La décision de la cour d'appel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

1.5. Au cours de l'instance de cassation, la question s'est posée de savoir dans quelles situations l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM peut trouver à s'appliquer et, en particulier, ce qu'il faut entendre par usage de mauvaise foi au sens de cette disposition et dans quelles circonstances de la cause il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à la cession du bénéfice. Devant la juridiction nationale, IWC a fait valoir diverses circonstances, dont trois importent encore à ce stade :

a. IWC a déclaré avoir créé le marché pour CORBLOK en dehors des USA et du Canada, de sorte que la cession du bénéfice découlant de l'usage de la marque sur ce marché ne se justifie pas raisonnablement.

b. IWC a déclaré que les parties avaient entretenu des relations contractuelles pendant des années en vertu desquelles, entre 1978 et 1997 au moins, le produit fabriqué par IWC

a été distribué par Michel aux USA et au Canada, et par IWC en dehors des USA et du Canada, sous la marque CORBLOK avec le consentement de Michel; selon IWC, ces accords n'ont pas été résiliés ou ne l'ont pas été valablement, du moins pas en offrant une indemnisation.

c. il y avait, selon IWC, un litige sur le point de savoir qui de IWC ou de Michel détenait le droit de marque, IWC ayant des raisons de croire qu'elle avait un droit qui primait<sup>1</sup>.

1.6. Le Hoge Raad a soumis les questions d'interprétation suivantes à la Cour de Justice Benelux :

1. L'article 13.A, alinéa 5, de la LBM doit-il être interprété en ce sens qu'il y a 'usage de mauvaise foi' au sens de cette disposition uniquement dans les cas de piraterie, conçue comme la contrefaçon délibérée de produits de marque ?
2. Si la réponse à la question 1 est négative, y a-t-il 'usage de mauvaise foi' au sens de cette disposition uniquement dans les cas d'atteinte commise délibérément ?
3. Si la réponse à la question 2 est affirmative, dans quelles circonstances y a-t-il atteinte commise délibérément ?
4. a. Un ou plusieurs des faits et circonstances mentionnés sous (a), (b) et (c) du point 3.4.2 ci-dessus peuvent-ils être retenus par le juge pour décider qu'il n'y a pas usage de mauvaise foi ?
  - b. Un ou plusieurs des faits et circonstances mentionnés sous (a), (b) et (c) du point 3.4.2 ci-dessus peuvent-ils être considérés comme des 'circonstances de la cause' susceptibles de faire obstacle à la demande de cession du bénéfice ?

## 2. Considérations préliminaires

2.1. A l'origine, la LBM ne prévoyait pas de disposition concernant la cession du bénéfice. L'article 13.A de la LBM fixait les droits du titulaire de la marque en cas

---

<sup>1</sup> Voyez le point 3.4.2 de l'arrêt du Hoge Raad. Le Hoge Raad a écarté de l'énoncé des questions un quatrième argument avancé par IWC, parce que la Cour de Justice Benelux s'était déjà prononcée sur pareil point : voyez CJB 24 octobre 2005 (n° A 2004/5, Delhaize/Dior), NJ 2006, 442.

d'atteinte portée à son droit exclusif. Par le Protocole du 2 décembre 1992<sup>2</sup>, la disposition suivante a été insérée comme quatrième alinéa à l'article 13.A :

“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 cet usage, 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.”

Par le Protocole du 7 août 1996<sup>3</sup>, cette disposition, sans être modifiée sur le fond, est devenue le cinquième alinéa de l'article 13.A. La même disposition a été abrogée à l'entrée en vigueur de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)<sup>4</sup>. La teneur de la disposition de l'article 2.21, alinéa 4, de cette convention est identique à l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM<sup>5</sup>.

2.2. L'introduction générale de l'Exposé des motifs commun des gouvernements relatif au Protocole du 2 décembre 1992 mentionne ce qui suit, dans la mesure qui nous intéresse ici :

**"5. La lutte contre la contrefaçon de produits et services protégés par des marques**

Au cours de la décennie écoulée s'est fait sentir de plus en plus le besoin de lutter contre la contrefaçon délibérée d'articles de marque. On a constaté que ce phénomène, généralement désigné comme la piraterie de marques, prenait une ampleur croissante. Les premières formes de piraterie de marques se sont manifestées à l'égard d'articles courants comme l'habillement, les montres et les articles de sport. Ce sont surtout les marques renommées et dès lors souvent exclusives qui se sont montrées vulnérables à la contrefaçon. Les frais élevés supportés par le titulaire de la marque pour créer et protéger cette exclusivité entraînent automatiquement une marge bénéficiaire relativement très élevée pour les contrefacteurs qui exploitent en effet à leur profit les efforts consentis par le titulaire de la marque. Le phénomène de la contrefaçon ne se limite pas aux articles de luxe. Il s'agit parfois d'activités potentiellement dangereuses pour la sécurité ou la santé publique. Songeons à l'imitation de pièces détachées d'avions et de voitures, de stimulateurs cardiaques, de liquides de frein, de pesticides et de médicaments.

Les titulaires de marques évaluent à 5 % de leur chiffre d'affaires le dommage qu'ils subissent à cause de la contrefaçon des marques. Aussi n'est-il pas difficile de s'imaginer l'ampleur considérable des sommes drainées par ce trafic à l'échelle mondiale. La contrefaçon de marques ne cesse de s'amplifier et de se structurer, parfois par la mise sur pied d'importants réseaux internationaux. Les titulaires éprouvent de grandes difficultés à sauvegarder adéquatement leurs droits. L'une des lacunes ressenties par l'industrie réside

<sup>2</sup> entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996, Tractatenblad (Trb.) 1993, 12

<sup>3</sup> entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2000, Trb. 1996, 225

<sup>4</sup> Convention du 25 février 2005, Trb. 2005, 96; modifiée par Décision du 1<sup>er</sup> décembre 2006, Trb. 2007, 1.

<sup>5</sup> Etant entendu que lors de l'interprétation de l'article 2.21, alinéa 4, il faudra tenir compte aussi de la directive 2004/48/CE qui sera examinée ci-après.

dans l'absence de moyens pour réprimer efficacement par voie judiciaire la contrefaçon. Un problème semblable se pose à l'égard des produits protégés par des droits à un dessin ou modèle.

Ces considérations ont incité le gouvernement du Royaume des Pays-Bas à introduire dans sa législation nationale des dispositions visant à lutter contre la contrefaçon de produits protégés par des droits à une marque ou à un dessin ou modèle. Pour le projet de loi en la matière, nous renvoyons aux documents parlementaires de la Tweede Kamer, 1989/90 21 641, n<sup>o</sup>s 1 et suivants. Les dispositions de ce projet de loi sont inspirées du rapport d'un groupe de travail administratif institué aux Pays-Bas, 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. Après des concertations approfondies entre leurs administrations et après consultation des intéressés, les gouvernements des trois pays du Benelux ont décidé de reprendre dans la LBM les mesures légales proposées par ledit groupe de travail pour lutter contre la contrefaçon de produits protégés par des droits de marques. La concertation a eu pour conséquence que la rédaction des dispositions contenues dans le Protocole s'écarte sur quelques points des textes proposés par le groupe de travail précité.

Le présent Protocole comporte des dispositions qui élargissent l'arsenal des moyens juridiques permettant aux titulaires de combattre et d'éviter la contrefaçon. Ces dispositions figurent dans les articles 13 et 13*bis* de la LBM. Le titulaire 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 obtient, en deuxième lieu, le droit de revendiquer la propriété des biens contrefaisants ou des biens ayant servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. (...) Les actions précitées ne seront pas accueillies s'il n'est pas constaté que l'atteinte a été portée de mauvaise foi. On évite ainsi que ces actions soient aussi intentées dans des cas d'atteinte non intentionnelle qui peuvent se présenter entre concurrents dans la vie des affaires. Le titulaire obtient en troisième lieu le droit de demander qu'il soit ordonné au contrefacteur de fournir des informations sur la provenance des biens contrefaisants. (...)

Mentionnons enfin que les dispositions précitées ne font pas obstacle à la lutte contre la contrefaçon par d'autres voies. Songeons ainsi aux mesures de rétention des produits contrefaits à la frontière et à la répression pénale de la contrefaçon intentionnelle. Ces moyens découlent du droit national de chacun des pays du Benelux ou de la réglementation de la Communauté économique européenne<sup>6</sup>."

---

<sup>6</sup> On vise ici manifestement le Règlement 3842/86 du Conseil du 1<sup>er</sup> décembre 1986 (JOCE L 357/1) fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon. Ce règlement offre aux titulaires de marques la possibilité de stopper dès les frontières extérieures de la CE les importations de produits de contrefaçon. Ce texte a été remplacé par le Règlement 3295/94 du 22 décembre 1994 (JOCE L 341/8), modifié par le Règlement 241/99 du 25 janvier 1999 (JOCE L 027/1) et remplacé le 1<sup>er</sup> juillet 2004 par le Règlement 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 (JOCE L 196/7).

### 2.3. Dans les commentaires spécifiques des articles, on peut lire ce qui suit :

"Le quatrième alinéa permet au titulaire de la marque d'intenter, outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage préjudiciable de la marque. Il s'est avéré dans la pratique que la démonstration du dommage subi peut placer le titulaire devant des difficultés considérables pour en rapporter la preuve. Il est généralement plus facile d'établir l'étendue du bénéfice réalisé illicitement par l'auteur de l'infraction. En outre, la disposition n'impose pas la charge de la preuve au titulaire puisque celui-ci peut en outre demander au défendeur de faire reddition du compte au sujet du bénéfice réalisé à la suite de l'infraction.

Il s'agit ici d'une action qui va au-delà de ce qui est admis en règle générale dans les procédures civiles. Ce moyen d'action a été retenu pour éviter que l'auteur d'une contrefaçon intentionnelle tire profit de son agissement illicite en dépit d'une condamnation judiciaire. Pour cette raison, le tribunal est tenu de rejeter la demande s'il n'est pas établi que l'atteinte a été portée de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause la justifient. Au cas où l'ayant droit a intenté tant une action en réparation qu'une action en cession du bénéfice réalisé illicitement, le tribunal peut, tout en rejetant l'action à la portée la plus étendue, faire droit à l'action moins extrême."

2.4. Le Protocole du 2 décembre 1992 a été approuvé aux Pays-Bas par la loi du 25 mars 1994, Stb. 267. Les travaux parlementaires sur le projet de loi n'ont pas apporté un éclairage nouveau sur les questions de droit à résoudre actuellement<sup>7</sup>.

2.5. Il résulte de l'Exposé des motifs commun que l'adoption de l'alinéa 5 (alinéa 4 à l'époque) de l'article 13.A s'inspirait des propositions d'un groupe de travail administratif néerlandais, chargé d'étudier le problème de la contrefaçon de produits protégés par des droits de propriété industrielle et de proposer des mesures à prendre par les pouvoirs publics pour y remédier<sup>8</sup>. Dans les années 70 du siècle passé, le terme "piraterie" était devenu, après l'apparition des nouvelles techniques de reproduction, la dénomination courante de la reproduction à grande échelle d'œuvres protégées par le droit d'auteur et de la contrefaçon de produits protégés par un droit de marque ou de modèle. Si le groupe de travail a renoncé à donner une définition juridique précise de la notion de "piraterie", il

<sup>7</sup> Voyez pour la loi d'approbation belge : note 1 des conclusions de l'avocat général Leclercq avant CJB 24 octobre 2005 (n° A 2004/5, déjà cité).

<sup>8</sup> Piraterij van producten beschermd door rechten van industriële eigendom, Rapport final du groupe de travail interdépartemental contre la piraterie, La Haye: Staatsuitgeverij, 1985. Ce rapport a été commenté par : Ch. Gielen, NJB 1986, p. 281-284; R.E. Ebbink, IER 1988, p. 6-9; H.J.G. Pieters, BIE 1988, p. 74-77; J. Pel, Ars Aequi 1986, p. 207-213; G.J.H.M. Mom, Informatierecht/AMI 1986, p. 43-46; J.H. Spoor, Informatierecht/AMI 1986, p. 47-48.

en a toutefois relevé quelques caractéristiques :

“En premier lieu, la piraterie se caractérise par l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle d’autrui comme les droits d’auteur, de brevet, de marque et de dessin ou modèle.

En deuxième lieu, ce qui caractérise la piraterie, c’est qu’elle porte un préjudice considérable aux intérêts de la collectivité. On peut mentionner tout d’abord les intérêts financiers des titulaires de droits de propriété intellectuelle et les intérêts des producteurs et distributeurs concernés. Il faut aussi songer aux intérêts culturels comme par exemple l’incidence néfaste sur la diversité de l’offre cinématographique. On connaît par ailleurs des situations où la santé publique ou la sécurité sont compromises, s’agissant par exemple des pesticides, des stimulateurs cardiaques et des pièces détachées pour automobiles, imités par des produits de qualité inférieure. Une conséquence de la piraterie, à ne pas sous-estimer, est de favoriser l’estompement des normes en raison de l’accoutumance qu’elle suscite face aux graves violations des droits de la propriété intellectuelle.

De plus, certaines formes de piraterie, comme en matière de vidéos et de marques, ont pour effet de drainer la grande criminalité parce qu’elles peuvent générer des bénéfices plantureux.

Une troisième caractéristique de la piraterie dans l’acception retenue par le groupe de travail est que les trafics sont le plus souvent organisés, structurés comme une entreprise, et pratiqués à grande échelle, ce qui implique une action délibérée (...). (Rapport final, 3.1, p. 9-10).

2.6. Le groupe de travail a proposé des modifications législatives impliquant entre autres que le titulaire d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle peut, *au lieu d’une action en réparation du dommage*, intenter contre l’auteur de l’atteinte à son droit une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cette atteinte ainsi qu’en reddition de comptes à cet égard. Néanmoins, si le juge estime que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation, il pourra condamner le défendeur à des dommages-intérêts. Le groupe de travail se réfère à la règle prévue à l’article 43, alinéa 3, de la Rijksoctrooiwet néerlandaise (loi sur les brevets)<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>

Rapport final, 5.3, p. 24-26; voyez pour la recommandation: p. 43 et 58.



2.7. L'action en cession du bénéfice a été instaurée aux Pays-Bas lorsque la Rijksoctrooiwet de 1910 a été modifiée par une loi du 12 janvier 1977 (Stb. 160)<sup>10</sup>.

La même action a été introduite, le 1<sup>er</sup> octobre 1989, dans la loi sur le droit d'auteur (Auteurswet 1912)<sup>11</sup>, sauf que cette loi prévoit, en son article 27a, la possibilité de demander, *outre la réparation du dommage*, la cession du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte.

2.8. L'article 13.A, alinéa 5, de la LBM, a retenu, à la différence de la proposition du groupe de travail administratif, la formulation: "outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci". La même formulation figurait à l'article 14, alinéa 3, de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles et elle est reprise actuellement dans les articles 2.21 et 3.17 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles). Dans le droit national tout comme dans le droit uniforme Benelux, on s'est demandé si et, dans l'affirmative, dans quelles conditions, l'action en cession du bénéfice pouvait conduire à l'allocation d'un montant qui dépasse le préjudice du titulaire de la marque. Je renvoie aux conclusions de l'avocat général Leclercq avant l'arrêt du 24 octobre 2005 (n° A 2004/5, déjà cité), sous les n° 10 à 25. Les considérations qu'on peut y lire me permettent de limiter ici mon propos.

2.9. Le préjudice patrimonial comporte aussi bien la perte que la personne lésée a subie que le gain dont elle a été privée. Si l'atteinte a été portée à un droit exclusif, le manque à gagner est généralement le poste le plus important du préjudice. Ce dommage doit être déterminé en comparant la situation dans laquelle la personne lésée se trouve en fait à la situation dans laquelle elle se serait trouvée s'il n'y avait pas eu d'atteinte à son droit. Cette dernière situation est souvent difficile à établir. On suppose généralement que le titulaire du droit exclusif se serait chargé lui-même de l'exploitation et aurait ainsi réalisé un bénéfice dont l'importance équivaut aux recettes diminuées des coûts ou que le titulaire du droit exclusif aurait accordé une licence d'exploitation à un tiers contre paiement d'une redevance. Le montant de celle-ci dépend en pratique des perspectives de bénéfice que l'exploitation offre au licencié.

<sup>10</sup> L'article 43, alinéa 3, de la Rijksoctrooiwet 1910 était libellé comme suit : "Au lieu de la réparation de son dommage, le demandeur peut réclamer la condamnation du défendeur à la cession du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte et à la reddition de comptes à cet égard ; toutefois, le tribunal, s'il est d'avis que les circonstances de l'espèce ne donnent pas lieu à pareille condamnation, peut condamner le défendeur à des dommages-intérêts." Cette disposition a été remplacée depuis par l'article 70, alinéa 4, de la Rijksoctrooiwet 1995: "Outre la réparation de son dommage, le demandeur peut demander la condamnation du défendeur à la cession du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte et à la reddition de comptes à cet égard ; toutefois, le tribunal, s'il est d'avis que les circonstances de l'espèce ne donnent pas lieu à pareille condamnation, peut condamner le défendeur à des dommages-intérêts. Dans les cas qu'il juge indiqués, le tribunal peut prononcer des dommages-intérêts forfaitaires."

<sup>11</sup> Voyez l'article 27a Auteurswet 1912, tel que modifié par la loi du 3 juillet 1989, Stb. 282.

2.10. Le libellé “outre l’action en réparation ou au lieu de celle-ci” n’éclaire pas, en soi, la nature juridique de l’action en cession du bénéfice. La possibilité d’obtenir une condamnation judiciaire à la cession du bénéfice outre à la condamnation à la réparation du dommage, s’explique en effet déjà par le fait que le préjudice peut comporter d’autres dommages que le manque à gagner. Le problème revient essentiellement à la possibilité de cumuler les actions en compensation du manque à gagner et en cession du bénéfice. Si la cession du bénéfice est demandée outre la réparation du dommage, il y a un risque évident de prendre en compte deux fois les mêmes facteurs parce que le bénéfice de l’un (le contrefacteur) peut représenter en même temps le manque à gagner de l’autre (le titulaire du droit exclusif).

2.11. Aux Pays-Bas, cette question a été débattue dans le cadre de l’article 27a Auteurswet 1912. Dans son arrêt du 14 avril 2000, NJ 2000, 489, annoté par DWFV, le Hoge Raad, a considéré à ce propos:

“Si, comme en l’espèce, la demande vise à la cession du bénéfice, en plus de la réparation du dommage consistant en la perte des redevances des licences, une interprétation de cette disposition, d’une manière raisonnable et conforme au régime général du droit patrimonial, implique que le juge ne peut accorder qu’un montant égal au plus élevé de ces deux montants. Il n’en reste pas moins que des dommages d’une autre nature, différents du manque à gagner relatif à la vente des contrefaçons, peuvent être admis par le juge en sus du bénéfice réalisé à la suite de l’atteinte”.<sup>12</sup>

2.12. Le premier alinéa du passage cité plus haut (paragraphe 2.3) tiré des commentaires des différents articles de la loi uniforme met l’accent sur le caractère compensatoire de l’action en cession du bénéfice, la disposition visant à remédier aux difficultés que le titulaire de la marque rencontre pour déterminer son dommage découlant du manque à gagner. Dans cette optique, une corrélation est établie avec le préjudice subi. Le bénéfice réalisé par le contrefacteur à la suite de l’atteinte qu’il a porté au droit est regardé comme

---

<sup>12</sup> T. Cohen Jehoram a consacré une analyse à cet arrêt dans *Schadevergoeding naast winstafdracht (Aw, WNR, ROW 1995, BMW en BTMW)*, BMM-bulletin 2000/3, p. 95-98. Voyez encore sur cette disposition: HR 16 juin 2006, LJN: AU8940 et HR 8 décembre 2006, LJN: AY8286.

l'équivalent du bénéfice que le titulaire du droit exclusif aurait pu réaliser si l'atteinte n'avait pas eu lieu.

2.13. Cette corrélation avec le préjudice est abandonnée dans le deuxième alinéa du commentaire des articles. On y met l'accent sur un intérêt plus général, celui qui consiste à empêcher l'auteur d'une atteinte délibérée de tirer profit de ses agissements illicites en dépit de sa condamnation judiciaire. Une comparaison pourrait même être faite avec la mesure de privation de l'avantage obtenu illicitement, prévue à l'article 36e du code pénal néerlandais. Le commentaire des articles précise dès lors que l'action en cession du bénéfice permet au titulaire de la marque d'obtenir davantage que "ce qui est admis en règle générale dans les procédures civiles". Pour reprendre la formulation de la Cour de Justice Benelux, l'idée sous-jacente est que l'entreprise qui a fait, de mauvaise foi, un usage illicite de la marque doit être dissuadée de commettre une nouvelle atteinte à la marque<sup>13</sup>.

2.14. Le droit à la cession du bénéfice étant reconnu au titulaire lésé sans qu'il doive démontrer ni même alléguer qu'il a subi un préjudice à concurrence de ce montant, il s'ensuit que le bénéfice à céder par le contrefacteur peut être supérieur au manque à gagner du titulaire de la marque. Ceci nécessite une brève explication. En principe, tout exploitant devrait être en mesure de tirer un bénéfice égal de l'exploitation d'un produit qui fait l'objet d'un droit exclusif, tel qu'un droit d'auteur, un droit de marque ou un droit de modèle. Dans la réalité toutefois, telle entreprise sera mieux armée que telle autre pour dégager des bénéfices. Cela tient, par exemple, aux économies d'échelle (coûts moindres grâce à une production à grande échelle), au réseau des relations d'affaires, aux débouchés, aux modes d'exploitation (comme le recours à des équipements modernes plus performants), à la vente jumelée de produits etc. C'est pourquoi il est possible que le contrefacteur réalise, à la suite de l'atteinte à la marque, un bénéfice plus élevé que celui que le titulaire de la marque aurait réalisé s'il s'était chargé lui-même de l'exploitation ou s'il avait accordé une licence d'exploitation.

2.15. L'inverse peut également se produire ; le manque à gagner du titulaire de la marque est alors plus élevé que le bénéfice que le contrefacteur a retiré de l'atteinte. Dans ce cas, la règle est claire : le titulaire lésé peut choisir la demande la plus élevée. Si son manque à gagner est plus élevé que le bénéfice résultant de l'atteinte pour le contrefacteur, le titulaire peut intenter une action en réparation du préjudice qu'il a subi, y compris son manque à gagner.

---

<sup>13</sup>

CJB 24 octobre 2005, n° A 2004/5, déjà cité, attendu 11.

2.16. Les termes du deuxième alinéa du commentaire de l'article ("éviter que l'auteur d'une contrefaçon intentionnelle tire profit de son agissement illicite en dépit d'une condamnation judiciaire") conduisent à penser que les rédacteurs du Protocole du 2 décembre 1992 avaient en vue une situation neutre au total, dans laquelle le contrefacteur ne retire en fin de compte aucun avantage de l'atteinte qu'il a commise – il doit en effet rétrocéder le bénéfice qu'il a réalisé - sans qu'il en soit désavantagé.

2.17. Pourquoi – dans cette dernière interprétation – une restriction aux cas d'usage de mauvaise foi est-elle nécessaire? Selon moi, cette restriction s'explique comme suit. Si en faisant droit à une demande en cession du bénéfice, on abandonne le lien avec le préjudice du titulaire de la marque (le gain dont il est privé), il se pourrait que le titulaire de la marque se voie attribuer un avantage sans coup férir. Un problème analogue existe à l'égard de la faculté du titulaire de la marque 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 et à l'égard de la faculté de revendiquer les sommes d'argent qui sont présumées être le produit de l'atteinte à la marque. Cette faculté peut elle aussi avoir pour conséquence que le titulaire de la marque se trouve avantagé en définitive. Un tel avantage est incompatible avec le principe du régime général du droit patrimonial selon lequel la victime d'un acte illicite a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, pas moins que le montant de son dommage, mais pas davantage non plus. L'article 13*bis*, alinéa 1<sup>er</sup>, de la LBM<sup>14</sup> dispose qu'une demande en ce sens sera rejetée si l'atteinte n'a pas été faite de mauvaise foi<sup>15</sup>.

2.18. Dans son article 45, alinéa 1<sup>er</sup>, l'accord ADPIC<sup>17</sup> n'impose que l'octroi de dommages-intérêts compensatoires. L'article 45, alinéa 2, de cet accord dispose que dans les cas appropriés, les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir.

---

<sup>14</sup> Devenu l'article 2.22 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).

<sup>15</sup> Signalons pour être complet que les termes 'mauvaise foi' figurent également à l'article 4, sous 6, de la LBM, mais ils y ont une signification tout autre (dépôt de mauvaise foi) ; voyez aussi le point 3.4.1 de l'arrêt de renvoi du Hoge Raad.

<sup>17</sup> Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Trb. 1995, 130.

2.19. La directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle (la directive Respect des droits de PI<sup>18</sup>) s'aligne sur l'accord ADPIC. L'article 13 de cette directive se lit comme suit :

“1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.

Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a) prennent 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 du fait de l'atteinte,

ou

b) à titre d'alternative, peuvent 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 en question.

2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.”

On s'est demandé en doctrine comment envisager les rapports entre la cession du bénéfice dans la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et la possibilité qui est offerte aux Etats membres à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/48 CE<sup>19</sup>. Bien qu'il soit utile de garder cette interrogation à l'esprit, il n'est pas nécessaire d'en rechercher la solution dans le cadre de la présente affaire ; la question de savoir si Michel peut prétendre à une cession du bénéfice porte en effet sur la période située entre le 15 janvier 1997 et le 14 juin 1999, période qui est antérieure à la date extrême de transposition (29 avril 2006), et même à la date d'adoption (29 avril 2004), de la directive Respect des droits de PI.

### 3. Examen des questions préjudicielles 1 - 3

3.1. La genèse de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM montre que la volonté de combattre la piraterie des marques a été à l'origine de l'introduction dans la LBM de la possibilité de demander la condamnation à la cession du bénéfice. Si le juge constate dans un cas concret qu'il y a piraterie (entendue de la contrefaçon délibérée de produits de marque), la cession du bénéfice peut être demandée en vertu de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM en raison d'un

<sup>18</sup> Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, JOCE L 157 resp. L 195/16. Voyez à ce sujet, entre autres: J.L.R.A. Huydecoper, *Nous Maintiendrons - de nieuwe 'Richtlijn handhaving'*, AMI 2004/4, p. 117-123; E.L. Valgaeren et L. De Gryse, *Een Europese Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten*, SEW 2005, p. 202-209.

‘usage de mauvaise foi’. Dans l’espèce soumise à la Cour de Justice Benelux par le Hoge Raad, il n’a pas été constaté qu’il y avait piraterie. La première question a pour objet de savoir si, en dehors des cas de piraterie (dans le sens prédéfini), il peut y avoir ‘usage de mauvaise foi’.

3.2. Le texte de la disposition ne fait pas obstacle, en lui-même, à une interprétation large. L’Exposé des motifs fait une distinction entre l’atteinte intentionnelle et l’atteinte non-intentionnelle<sup>20</sup>. On admet en doctrine que pour pouvoir parler d’un ‘usage de mauvaise foi’ au sens de l’article 13.A, alinéa 5, de la LBM, il ne suffit pas en tout cas que l’atteinte puisse être imputable au contrefacteur<sup>21</sup>. L’avocat général Leclercq a considéré que l’action en cession du bénéfice peut être admise dans des cas de “contrefaçon volontaire et flagrante”<sup>22</sup>. La piraterie (entendue de la contrefaçon délibérée de produits de marque) constitue une atteinte grave. Elle n’est pas la seule forme concevable d’atteinte grave à un droit de marque<sup>23</sup>. S’agissant de la qualification d’atteinte ‘grave’, on peut songer à des atteintes grossières, c’est-à-dire plus ou moins patentes ou à grande échelle, portées à la marque. Dans la présente cause, Michel a défendu une conception large de la notion d’usage de mauvaise foi<sup>24</sup>, tandis qu’IWC défend l’idée que rien n’indique que le législateur Benelux ait voulu autoriser la condamnation à la cession du bénéfice dans d’autres cas que la piraterie (entendue de la contrefaçon délibérée de produits de marque)<sup>25</sup>.

3.3. Je propose de répondre à la première question par la négative. En d’autres mots, l’action en cession du bénéfice peut également être admise dans d’autres cas que ceux de piraterie (entendue de la contrefaçon délibérée de produits de marque). La circonstance que l’introduction de l’action en cession du bénéfice procède de la volonté de lutter contre la piraterie ne veut pas dire nécessairement qu’elle resterait limitée à cette seule circonstance. Je souhaiterais renverser l’argument d’IWC : il n’y a pas suffisamment d’indices pour conclure que le législateur Benelux ait voulu restreindre la possibilité d’une condamnation à la cession du bénéfice aux seuls cas de piraterie (au sens prédéfini). Une conception large de la possibilité

---

<sup>19</sup> Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, 2006, p. 101.

<sup>20</sup> “On évite ainsi que ces actions soient aussi intentées dans les cas d’atteinte non intentionnelle qui peuvent se présenter entre concurrents dans la vie des affaires”.

<sup>21</sup> Dans le même sens : les conclusions de l’avocat général Verkade avant l’arrêt du Hoge Raad, sous 4.35.

<sup>22</sup> Conclusions préalables à l’arrêt du 24 octobre 2005, déjà citées, sous 44.

<sup>23</sup> Voyez entre autres : Ch. Gielen, De beschermingsomvang van het merk, dans F. Gotzen (red.), Algemene problemen van merkenrecht, 1994, p. 155; Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, 2006, p. 101; T.E. Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland, diss. 1994, p. 174.

<sup>24</sup> Mémoire devant la Cour de Justice Benelux, n° 11-17 et 35.

<sup>25</sup> Mémoire devant la Cour de Justice Benelux, p. 4-11.

d'une condamnation à la cession du bénéfice ne doit pas nécessairement se heurter à des objections ; en effet, le juge a toujours la possibilité de rejeter une demande de cession du bénéfice s'il considère que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.

3.4. S'ajoute à cela un argument tiré de l'économie de la loi. Il paraît souhaitable que l'interprétation de la notion 'de mauvaise foi' à l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM reste alignée sur l'interprétation de la notion 'mauvaise foi' à l'article 13*bis*, alinéa 1<sup>er</sup>, de la LBM. Les actions visées à l'article 13*bis* ont aussi leur utilité hors des cas de piraterie (au sens prédéfini).

3.5. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de Justice Benelux ne souhaiterait pas me suivre, je voudrais suggérer la solution suivante. L'article 13.A, alinéa 1<sup>er</sup>, de la LBM énumère des formes variées d'usage interdit d'un signe. Si le signe est utilisé pour des produits ou services qui *ne sont pas* similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (article 13.A, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c) ou qu'il est utilisé à des fins autres que celles de distinguer des produits ou services (article 13.A, alinéa 1<sup>er</sup>, sous d), l'auteur de l'atteinte à la marque tire certes profit de la renommée de celle-ci, mais l'atteinte ne consiste pas en une contrefaçon de produits de marque. Dans pareil cas, l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM confère-t-il au titulaire de la marque un droit à la cession du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte ?

3.6. Dans sa réponse à la première question préjudicielle, la Cour de Justice Benelux pourrait tracer une ligne de démarcation en ce sens que dans les cas visés à l'article 13.A, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c ou d, de la LBM, il n'y aurait pas 'usage de mauvaise foi' au sens de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM. Par contre, le droit à la cession du bénéfice serait reconnu en principe en cas d'usage délibéré du signe de la manière visée à l'article 13.A, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a ou b, de la LBM. Cette interprétation recouvre davantage que les seuls cas de piraterie (au sens prédéfini), mais exclut un recours excessif à des demandes de cession du bénéfice. La signification pratique de cette délimitation réside dans le fait que si on autorise l'action en cession du bénéfice dans les cas visés à l'article 13.A, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c ou d, de la LBM, une discussion peut surgir chaque fois sur le point de savoir si le titulaire de la marque, abstraction faite de l'atteinte en cause, aurait procédé personnellement à l'exploitation ou s'il aurait concédé une licence d'utilisation.

3.7. Une réponse négative à la première question préjudicielle conduit à examiner la deuxième question. Si l'action en cession du bénéfice n'est considérée que comme un instrument

permettant au titulaire de la marque de faire établir facilement son manque à gagner, aucune raison ne justifie véritablement de le limiter aux seuls cas d'atteinte délibérée. En cas d'atteinte non intentionnelle à un droit de marque, le titulaire de la marque a tout autant un problème pour démontrer son manque à gagner. En revanche, si l'action en cession du bénéfice est considérée comme une sanction par laquelle le législateur Benelux cherche à empêcher l'auteur d'une atteinte de retirer en fin de compte un quelconque avantage de son acte attentatoire à la marque, que le titulaire de la marque ait subi un préjudice équivalent ou non, il y a lieu de donner une interprétation restrictive de la notion d'usage de mauvaise foi. En effet, la condamnation à la cession du bénéfice renferme l'éventualité d'un avantage pour le titulaire de la marque, à savoir lorsque le bénéfice que l'atteinte à la marque a rapporté à l'auteur de l'atteinte est supérieur au manque à gagner dont le titulaire est victime du fait de l'atteinte. Pareille sanction se justifie en cas d'atteinte délibérée.

3.8. Je déduis du motif cité dans l'arrêt du 24 octobre 2005<sup>26</sup> qu'aux yeux de la Cour de Justice Benelux, l'action en cession du bénéfice vise un objectif de prévention. Elle est dès lors davantage qu'un simple moyen de faciliter au titulaire de la marque la preuve du préjudice dont il entend demander réparation. On peut aussi inférer de la genèse de cette disposition que l'action en cession du bénéfice préside d'une volonté de combattre un mal collectif qui dépasse la simple intention de réprimer l'usurpation d'un droit civil appartenant au titulaire de la marque. L'Exposé des motifs fait, on l'a vu, une distinction entre l'atteinte intentionnelle et l'atteinte non intentionnelle. Ceci m'amène à conclure qu'il convient de répondre par l'affirmative à la deuxième question. En d'autres termes, pour pouvoir décider qu'il y a "usage de mauvaise foi" au sens de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM, il est requis, que l'atteinte ait été commise délibérément.

3.9. La troisième question préjudicielle en découle naturellement : dans quelles circonstances y a-t-il atteinte commise délibérément ?

3.10. En gardant à l'esprit les trois caractéristiques de la piraterie retenues par le groupe de travail administratif précité<sup>27</sup>, on pourrait songer à une délimitation selon laquelle l'action en cession du bénéfice peut être accueillie uniquement en cas d'atteinte commise délibérément, qui préjudicie aux intérêts de la collectivité, qui a pour effet de drainer la criminalité ou qui opère

---

<sup>26</sup> Voyez ci-dessus, paragraphe 2.13 in fine.

<sup>27</sup> Voyez ci-dessus, paragraphe 2.5.



à la façon d'une entreprise ou bien à grande échelle. Il est cependant à craindre qu'une telle formule apporte une sécurité juridique insuffisante aux praticiens du droit.

3.11. On peut envisager une gradation dans la délimitation comme le dol, le dol éventuel, la faute lourde, etc.<sup>28</sup>. Pour le cas d'espèce, ce système pourrait apporter un critère distinctif si le juge national devait considérer que dans la période située entre le 15 janvier 1997 et le 14 juin 1999, un différend a pu raisonnablement exister quant à savoir qui de IWC ou de Michel était habilitée à utiliser le signe. Abstraction faite du cas d'espèce, le problème de la preuve joue un rôle important pour répondre à la question préjudicielle. Comme je l'ai dit, l'Exposé des motifs fait une distinction entre l'atteinte intentionnelle et l'atteinte non intentionnelle. Pour le titulaire de marque lésé, il est plus difficile de prouver le dol que la faute (lourde) de l'auteur de l'atteinte. Dans son mémoire<sup>29</sup>, Michel, titulaire de la marque, a proposé comme critère une notion large de la faute

3.12. Si l'auteur de l'atteinte a connaissance du droit exclusif du titulaire de la marque et qu'il fait néanmoins usage du signe protégé sans y être autorisé, on peut dire en règle qu'il y a atteinte commise délibérément (intentionnellement).

3.13. Si l'auteur de l'atteinte n'a pas connaissance du droit exclusif du titulaire de la marque et qu'il n'y pas motif à lui reprocher cette ignorance, il n'est pas question d'une atteinte commise délibérément. Pareille situation ne se présentera cependant pas fréquemment, parce que le droit exclusif du titulaire de la marque peut être connu en consultant le registre des marques.

3.14. Si l'auteur de l'atteinte n'avait pas connaissance du droit exclusif du titulaire de la marque, mais qu'il est inexcusable de l'avoir ignoré, il peut y avoir tout de même, à mon avis, atteinte délibérée. Ce dernier qualificatif paraît indiquer dans ce contexte que l'auteur de l'atteinte a

---

<sup>28</sup> Après un exposé sur ce qui peut pousser une personne à porter atteinte à un droit de marque, T.E. Deurvorst (diss. 1994, op. cit., p. 174) écrit: "C'est pourquoi il convient de réserver la cession du bénéfice aux cas d'atteinte grave comme la piraterie ou la contrefaçon flagrante, c'est-à-dire les cas de dol caractérisé. Pour éviter que la condition du dol – disposition d'esprit pratiquement indémontrable - fasse obstacle à l'aboutissement de l'action en cession du bénéfice, celle-ci doit également pouvoir être accueillie en cas de faute lourde avérée dans le chef de l'auteur de l'atteinte. Donc, dans la situation où l'auteur de l'atteinte devait savoir sans le moindre doute que ses actes étaient attentatoires à la marque, la cession du bénéfice doit être admise aussi (...)."

<sup>29</sup> Mémoire déposé au nom de Michel, sous le point 41: " si, sans y avoir été autorisé et en sachant que le demandeur est l'ayant droit à la marque, le défendeur a utilisé un signe identique pour des produits identiques. On doit assimiler à pareille connaissance le cas du défendeur qui devait raisonnablement savoir que le demandeur était l'ayant droit à la marque."

<sup>31</sup> Voyez aussi l'article 4, paragraphe 4 sous g, de la directive Marques (Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, JOCE L 040/1).

pesé exactement, avant de passer à l'acte, le pour et le contre de ses agissements: d'une part, le bénéfice qu'il escompte pour son entreprise à la suite de l'atteinte à la marque et, d'autre part, le risque d'être poursuivi et, dans ce cas, les sanctions auxquelles il s'expose. L'entreprise qui commercialise un produit ou un service et recourt, ce faisant, à un signe, mais néglige de s'enquérir si ce signe est protégé par un droit de marque, court le risque d'usurper la marque d'autrui. J'en déduis que s'agissant de l'usage d'un signe aux fins d'une entreprise – c'est-à-dire visant à la réalisation d'un profit –, on se trouvera plus rapidement en présence d'un usage "délibéré" que s'il s'agit d'un usage individuel ou occasionnel.

3.15. Si l'auteur de l'atteinte a connaissance de l'existence du droit exclusif du titulaire de la marque mais qu'il estime que ce droit est éteint ou susceptible d'annulation, les règles qui viennent d'être énoncées s'appliquent sans restriction, me semble-t-il. On pourrait objecter que l'auteur de l'atteinte n'a pas négligé de se renseigner puisqu'il s'est effectivement livré à un examen mais qu'il a supposé à tort – comme la suite des événements devait le montrer – que le titulaire de la marque n'avait pas le droit de s'opposer à l'usage du signe. L'objection que je viens d'élever à titre d'hypothèse ne me conduit pas à une autre conception. Pour le titulaire de la marque, les mobiles de l'auteur de l'atteinte sont pratiquement indémontrables. C'est pourquoi il me paraît approprié d'interpréter largement la notion d'"usage de mauvaise foi" à l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM. Le tribunal a la possibilité de rejeter la demande de cession du bénéfice s'il considère que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.

3.16. Pour ces motifs, je propose de répondre comme suit à la troisième question. Il y a atteinte commise délibérément :

- a. si l'auteur de l'atteinte a connaissance du droit exclusif du titulaire de la marque;
- b. si l'auteur de l'atteinte n'est pas connaissance du droit exclusif du titulaire de la marque, mais que son ignorance est inexcusable, à condition qu'il s'agisse d'un usage du signe en vue d'une activité économique – c'est-à-dire visant à la réalisation d'un profit.

#### 4. Examen de la quatrième question préjudicielle

4.1. Il est clair que la quatrième question préjudicielle concerne les conséquences qui découlent, pour la présente affaire, de la réponse aux trois premières questions. Vu ce qui précède, je ne considère pas que l'assertion sous a (qui a créé le marché pour CORBLOK en dehors des

Etats-Unis d'Amérique et du Canada) doit être prise en considération pour décider s'il y a 'usage de mauvaise foi'. La question 4.a appelle une réponse négative en ce qui concerne l'assertion sous (a).

4.2. Outre le cas d'usage de mauvaise foi, l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM fournit au juge la possibilité de rejeter une demande de cession du bénéfice s'il considère que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation. Relevons ici une différence d'avec l'article 13*bis*, alinéa 1<sup>er</sup>, de la LBM, qui mentionne uniquement la mauvaise foi comme motif de rejet. En revanche, le troisième alinéa de l'article 13*bis* de la LBM prévoit la possibilité d'une compensation financière. L'Exposé des motifs ne précise pas les circonstances auxquelles le juge peut ou non avoir égard pour prendre sa décision. Pour cette raison, une réponse négative à la question 4.b n'est guère défendable. Lorsque l'auteur d'une atteinte, assigné en cession du bénéfice en vertu de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM, allègue pour sa défense qu'une cession du bénéfice entraînerait un enrichissement injustifié du titulaire de la marque, pareille situation n'est pas à exclure en principe comme une circonstance qui pourrait conduire le juge à rejeter (en tout ou en partie) la demande de cession du bénéfice. Il importe que dans le cas d'une telle défense, l'obligation d'exposer les moyens et, si nécessaire, la charge de la preuve incombent en principe à l'auteur de l'atteinte. La question 4.b appelle une réponse affirmative en ce qui concerne l'assertion sous (a).

4.3. L'assertion sous b (la relation contractuelle comme distributeur) a joué un rôle dans la procédure devant le juge national. Dans les conclusions qu'il a prises préalablement à l'arrêt de renvoi du Hoge Raad (sous 4.28 - 4.30), l'avocat général Verkade a fait une comparaison avec les 'relations directes' visées à l'article 4, début et sous 6, b, de la LBM. Il s'agit de la situation, analysée en doctrine, de l'agent ou du distributeur qui dépose comme marque pour le territoire Benelux le signe utilisé par son représenté en dehors de ce territoire avant que le représenté ne l'ait déposé pour le territoire Benelux. Un tel dépôt est susceptible d'être considéré comme un dépôt de mauvaise foi en vertu de l'article 4, début et sous 6, de la LBM<sup>31</sup>.

4.4. La notion de 'mauvaise foi' à l'article 4 de la LBM porte sur le dépôt et a une tout autre signification que la notion d'usage de mauvaise foi à l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM. Dans le cadre de l'application de l'article 4, début et sous 6, de la LBM, on peut se demander si Michel et IWC se trouvaient engagés dans des relations contractuelles du type agent/distributeur et représenté, mais cette question n'intéresse pas, à mon avis, l'appréciation de la mauvaise foi

telle qu'elle est visée à l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM. La question 4.a appelle donc une réponse négative en ce qui concerne l'assertion sous (b).

4.5. En principe, le juge national est libre de prendre en considération une circonstance telle que celle mentionnée sous (b), pour décider que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à une condamnation à la cession du bénéfice en application de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM. Le Hoge Raad est probablement intéressé de connaître l'opinion de la Cour de Justice Benelux à l'égard de l'affirmation selon laquelle dans le commentaire de l'art. 13.A, "on ne trouve pas la moindre indication donnant à penser qu'en l'espèce aussi, la sanction civile aggravée sous la forme de la 'cession du bénéfice' serait indiquée, bien que le législateur Benelux n'ait pas pu avoir oublié l'art. 4, début et sous 6, b, de la LBM qu'il avait introduit lui-même 25 années auparavant"<sup>32</sup>. L'Exposé des motifs n'a en effet pas abordé expressément cette question. Toutefois, ce serait une erreur de penser, selon moi, que l'action en cession du bénéfice ne pourrait être accueillie que dans les cas à l'égard desquels l'Exposé des motifs aurait précisé que la cession du bénéfice était indiquée. Je préférerais renverser le propos: si les conditions en sont remplies par ailleurs, l'action en cession du bénéfice peut toujours être accueillie sauf si le juge considère que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation. La circonstance que l'article 4, début et sous 6, b, de la LBM a opéré un choix en faveur du représenté n'oblige pas le juge à rejeter, à l'avantage du représenté et au détriment de l'agent ou du distributeur, une demande de cession du bénéfice. L'appréciation des circonstances de la cause reste réservée au juge national. La décision de faire usage ou non de son pouvoir pourrait se fonder sur le critère suivant: l'auteur de l'atteinte démontre-t-il à suffisance de droit que la cession du bénéfice entraînerait dans le chef du titulaire de la marque un enrichissement sans cause, qui ne pourrait pas non plus être justifié par l'intérêt général de la prévention. Dans ce contexte, la relation entre l'agent/distributeur d'une part et le représenté d'autre part peut avoir une importance. Quoi qu'il en soit, la question 4.b nécessite seulement de savoir si l'assertion sous (b) serait susceptible de faire obstacle à une demande de cession du bénéfice. Cette question appelle, à mon sens, une réponse affirmative.

4.6. L'assertion sous c (qui implique que dans la période litigieuse, il pouvait raisonnablement y avoir désaccord sur la question de savoir laquelle des deux parties était titulaire du droit exclusif) peut avoir de l'importance pour apprécier s'il y a 'usage de mauvaise foi' au sens de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM. La réponse à cette question dépend des réponses que la Cour de

---

<sup>32</sup> Conclusions avocat général Verkade avant l'arrêt du Hoge Raad, sous 4.30.

Justice Benelux donnera aux questions préjudicielles 1 - 3. Si mes conclusions sont suivies, le juge national doit constater s'il y a un usage délibéré.

4.7. Il convient, selon moi, de répondre par l'affirmative à la question 4.b pour les faits et circonstances sous (c). Après ce qui précède, mon point de vue ne nécessite plus d'autres développements.

## 5. Conclusion

Je conclus à ce que la Cour de Justice Benelux:

- réponde négativement à la question 1;
- réponde affirmativement à la question 2;
- réponde à la question 3 dans les termes indiqués au paragraphe 3.16 ci-dessus;
- réponde négativement à la question 4.a, sous réserve de la réponse concernant l'assertion visée sous (c) qui dépend de la manière dont il est répondu aux questions précédentes;
- réponde affirmativement à la question 4.b.

La Haye, le 5 juin 2007.