

Conclusions.

I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.

1. La SPRL D. Engels, ci-après en abrégé "ENGELS", a déposé le 2 juillet 1997 une marque figurative composée des lettres "DE" pour entre autres des appareils électroménagers.

Le 7 mars 2003, DAEWOO ELECTRONICS EUROPE GmbH, ci-après en abrégé "Daewoo", a déposé une marque figurative presque identique comme marque communautaire pour entre autres des appareils électroniques de divertissement et des fourneaux, des réfrigérateurs etc.

Les deux parties échangent une correspondance sur l'utilisation éventuelle de la marque par ENGELS et sur la déchéance éventuelle de la marque.

Comme aucun accord n'était intervenu entre les parties, Daewoo a cité ENGELS à comparaître aux fins de s'entendre dire que la marque d'ENGELS était éteinte pour cause de non-usage et de s'entendre ordonner la radiation de celle-ci. Cette demande a été déclarée fondée le 31 mars 2006 par le tribunal de commerce d'Anvers.

En degré d'appel, la déchéance de la marque d'ENGELS a été confirmée. La cour d'appel a décidé ensuite que, puisque la

marque DE est déchue, la demande fondée sur ce signe devait être déclarée non recevable, en vertu de l'article 12 L.B.M., présentement l'article 2.19.1 CBPI.

ENGELS a basé par ailleurs sa demande devant la cour d'appel d'Anvers sur l'article 10bis, 3° de la Convention d'Union de Paris (ci-après "Convention"), et a allégué que le signe "DE" était aussi utilisé comme "logo d'entreprise", c'est-à-dire comme indication de l'entreprise elle-même. ENGELS s'est opposée en vertu de l'article 10bis, 3° de la Convention à l'usage de ce signe par Daewoo, en raison de la création d'une confusion.

La cour d'appel déclare cette demande non recevable "étant donné que la marque 'DE' enregistrée par ENGELS est éteinte". ENGELS ne peut pas se prévaloir du même signe, selon la cour, pour intenter une action sur un autre fondement juridique, vu l'article 12 LBM, présentement article 2.19.1 CBPI.

Dans son arrêt du 3 avril 2009, la Cour de cassation ne casse pas la décision de déchéance de la marque. Il est ainsi définitivement acquis qu'ENGELS ne peut pas se prévaloir de la protection de son signe "DE" par le droit des marques.

Devant la Cour de cassation, ENGELS allègue dans le deuxième moyen du pourvoi la violation de l'article 10bis 3° de la Convention en écartant l'application de cette disposition en vertu de l'article 12 L.B.M./2.19 CBPI.

Avant de statuer sur ce pourvoi, la Cour de cassation a jugé indiqué de poser une question préjudicielle sur la portée de

l'article 12 LBM, d'une part, et de l'article 2.19.1 CBPI, d'autre part, lu en combinaison avec l'article 4.8 CBPI.

II. QUESTIONS PREJUDICIELLES.

2. La Cour de cassation pose la question suivante à votre Cour :

"L'article 12 LBM, d'une part, l'article 2.19.1 CBPI, d'autre part, lus en combinaison avec l'article 4.8 CBPI, doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque qui est déchue en vertu du droit uniforme Benelux ne peut pas revendiquer une protection pour l'usage de ce signe à l'égard d'une entreprise qui crée la confusion en utilisant ce même signe."

III. DISCUSSION.

3. Par cette question, la Cour de cassation souhaite savoir s'il est possible au titulaire d'une marque déchue de bénéficier d'une protection quelconque en vertu d'autres règles légales, alors que l'article 2.19.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, ci-après "CBPI"¹ - anciennement l'article 12 A, alinéas 1 et 2, de la L.B.M.² -l'interdit.

4. L'article 2.19 CBPI en totalité est libellé comme suit :

1. A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris, nul ne

¹ Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles) du 25 février 2005, *M.B.* 26 avril 2006, *add. M.B.* 24 août 2006.

² L'alinéa 3 de l'article 12 A L.B.M. est repris présentement à l'article 4.5 alinéa 5 CBPI; l'alinéa 4 de l'article 12 A L.B.M. est repris à l'article 2.21 alinéa 4 CBPI.

peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.

2. Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.
3. Les dispositions du présent titre n'infirmement en rien le droit des usagers d'un signe qui n'est pas considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2, d'invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de ce signe.

L'article 2.19, alinéas 1 et 2, CBPI reprend sans modification la teneur des alinéas 1 et 2 de l'ancien article 12 A L.B.M., tel que modifié par le Protocole du 11 décembre 2001³. L'article 2.19, alinéa 3, CBPI reprend l'ancien article 12 B L.B.M., sous réserve de la modification des articles de la CBPI auxquels il est renvoyé.

La Note explicative de l'Office Benelux relative aux titres II, III et IV de la CBPI mentionne à propos de l'article 2.19 :

"L'article 2.19 concerne l'obligation (ou l'exigence) d'enregistrement si l'on veut revendiquer en justice la protection d'un signe considéré comme marque. Cette exigence implique que quelqu'un ne peut revendiquer la protection d'un signe considéré comme marque que si sa marque est enregistrée, exception faite des marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

³ Protocole du 11 décembre 2001, approuvé par la Loi du 24 décembre 2002, *M.B.* 19 mars 2003.

Le juge doit opposer l'irrecevabilité avant le moment de l'enregistrement; il est à noter que l'irrecevabilité peut être couverte par l'enregistrement ou le renouvellement de l'enregistrement conformément à l'article 4.5, alinéa 2.

Le troisième alinéa rappelle que l'usager d'un signe qui n'est pas une marque, parce que ce signe ne satisfait pas aux critères fixés à l'article 2.1, alinéas 1 et 2, n'est pas nécessairement dépourvu de protection légale. En effet, il est possible que dans certains cas, le droit commun permette à l'usager de ce signe d'agir en justice contre l'utilisation abusive du signe par un tiers.

Il résulte de la disposition que l'usager d'un signe qui peut être considéré comme une marque mais n'est pas déposé à ce titre, ne jouit d'aucune protection."

5. Il ressort de cette Note explicative que l'article 2.19 CBPI fait de l'enregistrement de la marque une condition pour la recevabilité de toutes les prétentions à la protection de ce signe.

On peut en déduire que si l'enregistrement n'est plus valable, parce que le droit à la marque s'est éteint par non-usage, le titulaire de la marque ne peut faire valoir aucune protection pour son signe. Le juge devra (d'office) déclarer non recevable la demande basée sur ce signe.

6. Cette Note rappelle le principe qui était déjà mentionné dans l'exposé des motifs de la loi uniforme Benelux sur les marques⁴

⁴ Exposé des motifs de la loi uniforme Benelux sur les marques, commentaire des articles, article 12, www.boip.int.

et qui a été sans cesse maintenu lors des modifications successives de cette loi.⁵

Cette règle - condensée dans la formule "pas de protection sans dépôt"- fait donc partie traditionnellement du droit Benelux des marques⁶.

7. Cette règle est connue en doctrine comme le (négative) "reflexwerking" ou "l'effet réflexe"⁷.

L'effet réflexe dans le droit de la propriété intellectuelle implique que si les conditions (de forme ou de fond) ne sont pas réunies pour pouvoir bénéficier de la protection par un droit de propriété intellectuelle, on ne peut pas se prévaloir d'un autre régime de protection (ex. le droit commun ou les règles relatives à la concurrence déloyale ou aux pratiques déloyales du commerce) pour obtenir la même protection que celle offerte par le droit de propriété intellectuelle applicable.

L'article 2.19.1 CBPI concerne l'effet réflexe formel : si le droit de la propriété intellectuelle requiert certaines formalités qui ne sont pas accomplies, aucune protection ne peut être accordée à ce signe par le détour du droit commun. Vu la portée de la question préjudicielle, je me bornerai à traiter cet aspect.

8. Fondement

⁵ Ainsi, p.ex. l'exposé des motifs du Protocole portant modification de la loi uniforme sur les marques du 11 décembre 2001, Commentaire des articles, sous M : "L'ancien article 12, sous A, concernait l'exigence du dépôt si l'on voulait revendiquer en justice la protection d'un signe considéré comme marque. Etant donné que l'enregistrement devient le fait générateur du droit à la marque, il convient de remplacer cette exigence par celle nouvelle de l'enregistrement. Cette nouvelle exigence implique que quelqu'un ne peut revendiquer la protection d'un signe comme marque que si sa marque est enregistrée. Le juge doit opposer l'irrecevabilité avant le moment de l'enregistrement ..."

⁶ Pour un aperçu nuancé: A. BRAUN, *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 2004, n° 273.

⁷ Voyez p.ex. R. VAN DEN BERGH, "Samenloop, reflexwerking en aanvullende werking van intellectuele eigendomsrechten en de algemene norm inzake eerlijke handelsgebruiken", *R.W.* 1978-79, k. 1747; A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000, e.a. n° 8-11; n° 143-145; n° 259 et suiv.; V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Bruxelles, Larcier, 2007, 3-7, 22-26; 44-51; 53-62; 68-73; 81 et suiv.

Le fondement de cette règle est double. D'une part, l'obligation d'enregistrement sert la sécurité juridique⁸. En effet, si le titulaire d'un droit de marque acquiert un droit exclusif, les tiers doivent en être informés. Cela se fait au moyen du registre des marques.

D'autre part, l'effet réflexe, en tant que sanction, doit encourager les utilisateurs de signes à enregistrer leur signe⁹. A défaut d'effet réflexe, raisonne-t-on, un registre serait dénué de sens. En effet, la même protection pourrait être obtenue sans le coût de l'enregistrement et du renouvellement.

9. Portée

La règle selon laquelle aucune protection ne peut être accordée sans enregistrement implique que le droit des marques exclut la protection du signe qui n'est pas enregistré¹⁰.

L'usage d'un signe qui peut être considéré comme une marque ne peut pas non plus être le fondement d'une action basée sur le droit commun ou les pratiques déloyales du commerce¹¹.

D'autre part, l'effet réflexe est traditionnellement de stricte interprétation¹²: toute protection sera exclue uniquement pour les signes qui peuvent être considérés comme marque, qui sont donc aptes à servir de marque et remplissent les conditions.

En outre, il est malgré tout possible d'obtenir la protection pour certains signes qui peuvent être considérés comme marque mais qui ne sont pas enregistrés comme tels de par la

⁸ A. BRAUN, *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 1995, p. 93 n° 93.

⁹ A. TSOUTSANIS, *Het merkdepot te kwader trouw*, Meijers-reeks, Kluwer, 2005, p. 172.

¹⁰ A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000, n° 259.

¹¹ A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000, n° 260; V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 10; n° 37.

¹² A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000, n° 262, p. 404 in fine.

jurisprudence Michelin/Michels¹³: en acceptant que le titulaire d'une marque verbale qui emploie cette marque dans une configuration possédant un pouvoir distinctif, mais n'ayant pas été déposée comme marque figurative, peut s'opposer à l'emploi d'un signe qui ressemble à la marque dans cette configuration, la Cour de Justice Benelux a restreint la portée de l'effet réflexe formel¹⁴.

10. Critique de l'application de l'effet réflexe - primauté de la Convention de Paris ?

Dans la doctrine récente, quelques auteurs soulignent que l'effet réflexe inhérent à l'article 2.19.1 CBPI, par l'application de l'article 4.8 CBPI, entre en conflit avec l'article 10bis, 3), 1° de la Convention.¹⁵

Bien que ce dernier article ne soit pas soumis à l'interprétation de la Cour de Justice Benelux, je dois tout de même lui consacrer quelques phrases, eu égard à la teneur de l'article 4.8 CBPI.

En vertu de l'article 4.8 CBPI, les dispositions de la CBPI ne portent pas préjudice à l'application, entre autres, de la Convention de Paris (Convention).

L'article 10bis, 3), 1° de la Convention dispose que "les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale." Dans son troisième alinéa, cet article dispose, sous le numéro 1°:

¹³ Beneluxhof, 16 december 1994 (A 93/7), *Ing. Cons.* 1995, 22; www.courbeneluxhof.be.

¹⁴ A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, p. 403.

¹⁵ V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Brussel, Larcier, 2007, nr. 142 e.v.; T. COHEN JEHOAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom, Deel 2: Merkenrecht*, Kluwer, 2008, p. 391.

“(n)otamment devront être interdits (...) tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent.”

L’article 4.7 CBPI dispose que les ressortissants des pays du Benelux peuvent revendiquer l’application, à leur profit, des dispositions de la Convention.

Les dispositions de la Convention qui s’y prêtent ont donc un effet direct dans l’ordre juridique des pays du Benelux et peuvent donc être invoqués directement par les ressortissants dans leurs rapports avec d’autres ressortissants (effet horizontal).

En droit belge, il est vrai en tout cas qu’en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 26 septembre 1974 portant, entre autres, approbation de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967, les Belges peuvent revendiquer à leur profit l’application de l’article 10bis, 3), 1° de cette convention.

On peut déduire de ces articles que l’article 10bis, 3), 1° prévaut sur l’effet réflexe de l’article 2.19.1 CBPI de sorte que l’interdiction de création de confusion contenue dans cette disposition accorde au titulaire d’une marque qui n’est pas (plus) enregistrée le droit de s’opposer, entre autres, à l’usage de ce signe à l’égard d’une entreprise qui crée la confusion en employant ce même signe.

Dans la doctrine récente, des voix s’élèvent en effet pour relever la primauté en ce sens de la Convention de Paris par rapport à la CBPI.

Ainsi, en vertu de l'article 4.8 CBPI en liaison avec l'article 10bis, 3°, 1 de la Convention, "l'effet réflexe légalement prévu devrait être écarté" pour permettre ainsi que l'interdiction de créer la confusion qui est renfermée dans cet article soit reconnue "comme une base juridique distincte, spécifique". Cette interdiction pourrait être invoquée à tout moment, "même pour des actes qui constituent une atteinte à la marque mais qui ne peuvent être poursuivis en l'absence d'un enregistrement"¹⁶. Dans ce sens, toute confusion créée, par n'importe quel moyen, avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent devrait être interdite, même si le signe sur lequel cette demande est basée est une marque non enregistrée et serait ainsi exclu, en vertu de l'article 2.19.1 CBPI, de protection contre la confusion à défaut d'enregistrement comme marque.

Quelques auteurs néerlandais se demandent, dans le même cadre du rapport entre les articles 2.19 et 4.8 CBPI, si, à la lumière de l'article 10bis, 3°, 1 de la Convention, la règle de l'article 2.19 CBPI "résiste bien à l'épreuve".

Ils se réfèrent à l'un des commentateurs autorisés de la Convention qui déclare que si la confusion créée par l'usage d'une marque ou d'un nom commercial n'est pas réprimée par une législation particulière, l'article 10bis de la Convention doit être interprété en ce sens que l'Etat contractant est tenu de

¹⁶ G.H.C. BODENHAUSEN, *Guide de l'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, Genève, BIRPI, 1968, 14-15, 149 et 151 ; V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 142, in fine.

Ce dernier auteur déduit la primauté de l'article 10bis de la Convention de la primauté de la règle conventionnelle sur la règle légale contenue à l'article 12 LBM. Toutefois, l'effet réflexe est maintenant repris à l'article 2.19.1 CBPI et cet argument pourrait être écarté. Malgré le fait que la CBPI est un traité plus récent, l'article 2.19.1 ne peut à mes yeux primer sur l'article plus ancien 10bis, 3°, 1° de la convention, vu l'article 4.8 CBPI qui prévoit expressément que les dispositions de cette convention ne portent pas préjudice à la Convention de Paris.

faire interdire les actes créateurs de confusion comme des actes de concurrence déloyale¹⁷.

Dans leur réflexion critique sur l'effet réflexe, ces auteurs relèvent aussi le fait que le système Benelux qui dénie toute protection à une marque non enregistrée est unique. Dans les pays qui nous environnent, de tels signes peuvent, en effet, compter sur la protection du droit commun et des règles concernant la concurrence déloyale ou les pratiques déloyales du commerce¹⁸.

Dans la doctrine belge, on insiste en outre sur les obligations contractées par les pays du Benelux en raison de la transposition de la directive 2005/29/CE.

L'article 6.2a) de cette directive interdit de créer une confusion avec un signe distinctif d'un concurrent comme une forme spécifique de tromperie à l'égard du consommateur, du moins si le consommateur est amené ou peut être amené "à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement". Cette disposition impliquerait, tout comme l'article 10bis, 3), 1° de la Convention, une interdiction de créer une confusion, imposée cependant à présent par une directive européenne. Puisque les Etats membres doivent, en vertu du droit européen, adapter leurs législations en ce sens, cette disposition "entrerait en conflit avec l'effet réflexe prévu légalement dans le droit des marques" dans la mesure où elle peut empêcher que certaines formes de confusion puissent être réprimées en vertu de la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur.

¹⁷ Traduction libre, voyez T. COHEN JEHOAM, C.J.J.C. VAN NISPEN et J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom, Deel 2: Merkenrecht*, Kluwer, 2008, p. 391, note n° 524 avec un renvoi à G.H.C. BODENHAUSEN.

¹⁸ T. COHEN JEHOAM, C.J.J.C. VAN NISPEN et J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom*, Kluwer, 2008, p. 390. A. BRAUN et E. CORNU le relèvent aussi dans leur *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 293.

Actuellement, on a fait en sorte, lors de la transposition de la directive en Belgique, que certaines formes de confusion avec des signes identiques ou ressemblants comme la marque, en particulier des atteintes à la marque telles que visées à l'article 2.20. CBPVI, puissent être réprimées sur le fondement d'une action en cessation prévue par le nouvel article 96 de la loi sur les pratiques du commerce¹⁹. Cette nouvelle loi a créé une nouvelle demande en cessation pour des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, en plus de l'action classique en cessation²⁰. L'interdiction du cumul de l'action en cessation en vertu de la loi sur les pratiques du commerce et de celle pour cause de contrefaçon est ainsi levée. C'eût été une occasion de traiter également l'effet réflexe.

Le législateur a veillé néanmoins à ce que l'effet réflexe puisse être respecté. La nouvelle du 10 mai 2007²¹ qui a réformé en profondeur le respect des droits intellectuels et les règles de procédure à cette fin²², prévoit en effet que les atteintes aux droits intellectuels peuvent être combattues moyennant une action en cessation, ancrée dans la loi sur les pratiques du commerce - ce qui n'était auparavant pas possible ou pas pour toutes les atteintes aux droits intellectuels²³ - mais les atteintes doivent être constatées en vertu des lois concernant le droit de

¹⁹ A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON, *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 130-134 ; C. DE MEYER, *Het bevel tot staking naar Belgisch recht*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, 219 ; A. TALLON, *La procédure*, in A. DE CALUWE, *Les pratiques du commerce*, Bruxelles, Larcier, 2008, 68-70.

²⁰ A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON, *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, nr. 26-27.

²¹ L. 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, *M.B.* 10 mai 2007, err. *M.B.* 15 mai 2007.

²² A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON, *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, 101-145.

²³ Pour un aperçu sommaire et complet de l'interprétation nuancée de la notion « acte de contrefaçon » et du rôle entre autres de la jurisprudence de la Cour de cassation: A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 126-127; F. GOTZEN, *Eerlijke gebruiken en intellectuele rechten*, in J. STUYCK (ed.), *De nieuwe wet handelspraktijken*, Bruxelles, Bruylant, 1992, 267-268.

propriété intellectuelle applicable²⁴ et, ce qui est important pour l'effet réflexe: l'article 98, § 1bis de la loi sur les pratiques du commerce prévoit que cette action en cessation "est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné²⁵. On renvoie donc ici à la loi relative au droit de propriété intellectuelle applicable et l'effet réflexe peut être maintenu²⁶.

Enfin, du côté belge, on relève une décision judiciaire qui a admis l'effet direct de l'article 10bis, 3), 1° de la Convention dans un cas de confusion entre des emballages.

Partant du principe que la contrefaçon est licite en l'absence de protection par un droit de propriété intellectuelle, mais qu'elle devient néanmoins illicite, si une confusion est créée, le président du tribunal de commerce de Bruxelles a interdit, en vertu de l'article 10bis, 3) de la Convention, l'usage de l'emballage litigieux dans le commerce des barres de chocolat²⁷.

La question se pose de savoir si c'est bien une bonne illustration de la primauté de l'article 10bis, 3) 1° de la Convention sur la règle de l'effet réflexe. Le président n'a pas constaté que l'emballage était un signe qui pouvait être considéré comme une marque et appliqué néanmoins l'article 10bis de la Convention. Il a considéré explicitement qu'il partait lui

²⁴ C. DE MEYER, *Het bevel tot staking naar Belgisch recht*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 215.

²⁵ Sur le maintien de l'effet réflexe: A. TALLON, *La procédure*, in A. DE CALUWE, *Les pratiques du commerce*, Bruxelles, Larcier, 2008, 68-70; A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, p. 134 avec précision dans note n° 109; M.C. JANSSENS, *Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 56-57; C. DE MEYER, *Het bevel tot staking naar Belgisch recht*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 218-219.

²⁶ Dans ce sens également A. TALLON, *La procédure*, in A. DE CALUWE, *Les pratiques du commerce*, Bruxelles, Larcier, 2008, 68-70.

²⁷ Prés. comm. Bruxelles, 29 janvier 2003, *IRDI* 2004, 90.

aussi du principe qu'un acte qui ne constitue pas une contrefaçon peut être un acte de concurrence déloyale. Dans ce sens, cette jurisprudence peut s'intégrer aussi au raisonnement qui s'inscrit dans le cadre classique de l'effet réflexe et qui est développé ci-après plus en détail : l'article 10bis peut être invoqué pour tous les actes de concurrence déloyale qui ne sont pas des atteintes à la marque et qui sont basés sur des signes qui ne peuvent pas être considérés comme une marque.

11. Effet réflexe maintenu en vertu d'une interprétation restrictive de l'article 10bis, 3), 1°, de la Convention ?

Une partie importante de la doctrine belge et néerlandaise continue à considérer que la règle de l'effet réflexe telle que prévue par l'article 2.19.1 CBPI peut s'appliquer sans restriction²⁸.

Dans la dernière édition de l'ouvrage de référence de BRAUN et CORNU, on reconferme la règle et on indique aussi pourquoi cette règle, en dépit de la critique historique et en dépit de son unicité au regard des pays voisins, a été introduite dans la L.B.M.²⁹.

On renvoie à cette fin au berceau belge et luxembourgeois de la règle et au fait que le législateur Benelux a choisi explicitement de sanctionner lourdement l'absence de dépôt. Cette sanction est même plus lourde que la législation dans les

²⁸ Outre les auteurs cités plus haut comme Tallon, De Meyer, Janssens et Puttemans (voyez note n° 25); A. BRAUN et E. CORNU, *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 273; Ch. GIELEN, *Intellectuele Eigendom. Tekst en commentaar*, Kluwer, Deventer, 2005, p. 224-225; Ch. GIELEN, "Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging", in, D.J.G. VISSER et D.W.F. VERKADE (ed.), *Een eigen, oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan J.H. SPOOR*, DeLex, Amsterdam, 2007, p. 107, note 17.

²⁹ A. BRAUN et E. CORNU, *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 2009, nrs. 273-275.

différents Etats du Benelux au moment de l'introduction de la LBM³⁰.

Le législateur Benelux a donc repris cette règle très intentionnellement à l'article 12 L.B.M.³¹

La volonté du législateur Benelux en la matière s'est maintenue, comme en témoigne l'exposé des motifs cité plus haut, qui persiste à répéter la règle de l'exclusion de la protection à défaut d'enregistrement.

Si l'on remonte dans l'histoire, on peut, pour défendre l'exclusion de la protection pour les marques non déposées, se reporter à l'étude de M. GOTZEN, qui expose les raisons pour lesquelles ces marques ne peuvent prétendre à aucune protection sur le territoire Benelux en vertu de la Convention de Paris³². Il en ressort que lors de l'adoption de l'article 10bis de la Convention, la Belgique a fait noter à différentes reprises que sa législation nationale ne permettait pas qu'un signe, qui pourrait être considéré comme une marque, mais qui n'a pas été déposé comme tel, jouisse en Belgique d'une protection contre la contrefaçon³³ et qu'elle souhaitait la maintenir ainsi. La

³⁰ A. BRAUN et E. CORNU, *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 273 ; M. GOTZEN, *Van Belgisch naar Beneluxmerkenrecht*, Bruxelles, Larcier, 1969, p. 130-131.

³¹ A. BRAUN et E. CORNU, *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 273, p. 294 ; M. GOTZEN, « Les articles 10bis et 10ter de la Convention d'Union de Paris, l'action en cessation et l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 », *Ing. Cons.* 1964, p. 318, n° 23.

³² M. GOTZEN, « Les articles 10bis et 10ter de la Convention d'Union de Paris, l'action en cessation et l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 », *Ing. Cons.* 1964, 293-333, en particulier pp. 307-318. Contrairement à V. WELLENS, note 376, je pense que la thèse de M. GOTZEN peut aussi s'appliquer à la version actuelle de la Convention. Cette version (Stockholm, 1967) n'a en effet plus rien modifié à l'article 10bis. L'article a vu le jour essentiellement lors de la révision de la convention à La Haye (1925) (Voyez A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 107-108).

Vu le fait que l'article 10bis de la Convention viserait uniquement les actes de concurrence déloyale qui ne constitueraient pas une contrefaçon dans le sens décrit ci-dessus, l'observation selon laquelle cette réserve/interprétation ne figure pas dans la version actuelle de la Convention ne change rien à la signification déjà stipulée dans la version valable à l'époque de la publication de l'article de M. GOTZEN (1964).

³³ Voyez par ailleurs Cass. 16 mars 1939, *Pas.* 1939, I, 153. Sur ce point en détail : M. GOTZEN, « Les articles 10bis et 10ter de la Convention d'Union de Paris, l'action en cessation et l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 », *Ing. Cons.* 1964, 293-333; M. GOTZEN, *Van Belgisch naar Beneluxmerkenrecht*, Brussel, Larcier, 130; A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 175 et suiv.

Belgique aurait exprimé en ce sens une "réserve" à l'égard de l'article 10bis de la Convention.³⁴

En outre, le concept "concurrence déloyale"³⁵ dans la Convention d'Union de Paris ne porterait plus sur la contrefaçon de droits intellectuels.

Pour le problème qui nous occupe ici, ceci implique que des actes de contrefaçon d'une marque, et ceci inclut les marques non déposées, tomberaient en dehors de la notion "concurrence déloyale" de l'article 10bis de la Convention, de sorte que celui-ci viserait uniquement des actes qui peuvent accompagner la contrefaçon, mais qui ne constitueraient pas des atteintes en droit des marques qui sont visées par la loi belge sur les marques, ultérieurement L.B.M.³⁶

Dans cette optique, il apparaît que l'article 10bis, 3), 1°, de la Convention ne peut sans doute se voir attribuer la portée, défendue par la doctrine récente "d'une interdiction de créer la confusion qui peut être invoquée à tout moment, même pour des actes qui constituent une atteinte à la marque, mais qui, à défaut de dépôt, ne peuvent pas être poursuivis"³⁷.

On peut en effet déduire des travaux préparatoires de l'article 10bis, 3), 1° de la Convention que la Belgique - suivie apparemment par le législateur Benelux - a donné à la notion "acte de concurrence déloyale" - avec l'assentiment des autres

³⁴ Ce point est tout de même sujet à discussion. M. GOTZEN, « Les articles 10bis et 10ter de la Convention d'Union de Paris, l'action en cessation et l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 », *Ing. Cons.* 1964, n° 19 -22. Il ressort néanmoins de la suite de l'étude que la technique de la « réserve » n'est pas nécessaire pour obtenir la même interprétation de l'article 10bis.

³⁵ Seul le texte français est authentique.

³⁶ M. GOTZEN, « Les articles 10bis et 10ter de la Convention d'Union de Paris, l'action en cessation et l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 », *Ing. Cons.* 1964, p. 313, n° 18 in fine et 23.

Seuls de tels actes étaient visés dans l'A.R. n° 55 du 23 décembre 1934, ce qui concordait avec l'interprétation de l'article 10bis de la Convention (A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON, *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, n° 22.)

³⁷ V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 142.

Etats contractants - une signification qui ne concerne pas les actes constitutifs d'une atteinte à la marque.

12. Enfin, il reste l'argument selon lequel, à défaut de protection par l'article 10bis, 3°, 1) de la Convention, la confusion créée sur la base d'une marque non déposée reste impunie, alors que la confusion devrait pouvoir faire cesser la contrefaçon, bien que la copie soit libre en dehors de la propriété intellectuelle³⁸.

En revanche, le titulaire d'une marque non déposée peut faire enregistrer en cours d'instance et se prévaloir quand même ensuite de la protection du droit des marques³⁹. Cette solution ne peut toutefois pas apporter de remède pour le titulaire d'une marque éteinte.

13. Autres régimes de protection possibles pour des signes qui ne sont pas considérés comme marque.

Contrairement à ce qui vaut pour les signes qui peuvent être considérés comme marque, il y a unanimité sur la possibilité d'une protection de signes qui ne sont pas des marques.

Comme le laisse entendre clairement l'article 2.19, alinéa 3, CBPI, l'interdiction n'exclut pas qu'une autre protection puisse être invoquée si le signe n'est pas une marque. Comme mentionné ci-dessous sous le n° 4, la Note explicative de l'Office Benelux signale également cette possibilité⁴⁰.

³⁸ V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 144.

³⁹ Art. 4.5 alinéa 2 CBPI.

⁴⁰ "En effet, il est possible que dans certains cas, le droit commun permette à l'utilisateur de ce signe d'agir en justice contre l'utilisation abusive du signe par un tiers."

La jurisprudence⁴¹ et la doctrine⁴² acceptait déjà en vertu de l'ancien article 12 sous B, L.B.M. que les usagers d'un signe qui ne constitue pas une marque au sens de l'article 1^{er} de la L.B.M., actuellement article 2.1, alinéas 1 et 2, CBPI, puissent invoquer le droit commun pour s'opposer à un usage illicite du signe.

Ainsi échappent donc à la règle de l'article 2.19, alinéas 1 et 2, CBPI, les signes qui n'indiquent pas la provenance ou les signes qui ne sont pas distinctifs ou qui sont consacrés p.ex. par un usage purement local ou national⁴³.

Ces signes peuvent, conformément à l'article 2.19, alinéa 3, CBPI, faire appel au droit commun pour s'opposer à un usage illicite du signe. Ceci implique aussi que le titulaire d'un tel signe peut se prévaloir de la protection offerte par les pratiques déloyales du commerce⁴⁴ ou, pour autant que de besoin, directement de l'article 10bis, 3°, 1) de la Convention.

14. Résumé et conclusion

L'article 2.19.1 CBPI impose une obligation d'enregistrement aux titulaires d'un signe qui est considéré comme marque. Pas d'enregistrement implique pas de protection par le droit des marques, mais aussi pas de protection par le droit commun ou le

⁴¹ Ex. Cour Benelux, 26 mars 1993, A 92/3, *Rec.* 1993, p. 39 ; www.courbeneluxhof.be.

⁴² Ex. F. GOTZEN, *Eerlijke gebruiken en intellectuele rechten*, in J. STUYCK (ed.), *De nieuwe wet handelspraktijken*, Bruxelles, Bruylant, 1992, 268; Ch. GIELEN/L. WICHERS HOETH, *Merkenrecht*, Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, n° 866-867, avec un renvoi à la jurisprudence 'Mosterdmanneke' du HR, 11 février 1977, *NJ*, 1977, 363.

⁴³ A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000, n° 264 ; T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN et J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom*, Kluwer, 2008, p. 390; V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 90; cet auteur relève bien l'effet réflexe matériel qui surgit lorsque l'effet formel n'est pas applicable. (*Ibidem*, n° 92.) La pratique n'y donnerait néanmoins pas toujours suite (*Ibidem*, n° 95 et suiv.).

⁴⁴ A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000, n° 263; 268 et suiv.; Ch. GIELEN, *Intellectuele Eigendom. Tekst en commentaar*, Kluwer, Deventer, 2005, p. 225, n° 3.

droit des pratiques déloyales du commerce. C'est la règle de l'effet réflexe.

Cette règle est traditionnellement de mise dans le droit Benelux des marques. Elle a été empruntée très consciemment à la législation nationale des Etats membres du Benelux et même alourdie.

Cette règle est mise sous pression dans la doctrine récente. Des auteurs belges et néerlandais soulignent la primauté de l'interdiction générale de confusion, consacrée à l'article 10bis, 3), 1° de la Convention, se basant à cet égard sur l'article 4.8 CBPI. Ils relèvent également l'unicité de la situation Benelux qui écarte toute protection d'un signe non enregistré. Les pays voisins ne connaissent pas ce système, bien qu'ils aient un registre des marques, tout comme dans le Benelux. L'argument selon lequel la lourde sanction de la non-protection est un incitant à l'enregistrement du signe n'est donc pas pertinent.

En outre, il y a une législation européenne qui interdit de créer la confusion avec une caractéristique distinctive d'un concurrent comme une forme spécifique de tromperie à l'égard du consommateur. La directive doit être transposée en droit national. Cette règle entraverait l'effet réflexe.

On peut opposer quelques arguments qui concilient l'effet réflexe de l'article 2.19.1 CBPI avec les dispositions de la Convention d'Union de Paris à laquelle la CBPI ne porte pas préjudice en vertu de son article 4.8.

Sans que la Cour de Justice Benelux ait pour mission d'interpréter l'article 10,3), 1° de la Convention, on doit relever en effet l'interprétation éventuellement nuancée de cette dernière, ainsi que M. GOTZEN l'a démontré et qu'il a été résumé brièvement ci-dessus.

On doit en outre signaler la volonté du législateur Benelux concernant l'effet réflexe dans le droit des marques⁴⁵: il continue à répéter obstinément la règle. Elle est même inscrite dans la nouvelle législation belge. Des auteurs belges et néerlandais récents qui font autorité ne la remettent pas en cause. La sanction est lourde, mais, d'un autre côté, votre Cour a limité quelque peu la portée de l'effet réflexe. En outre, la CBPI permet qu'une marque soit enregistrée en cours d'instance pour échapper à l'irrecevabilité de la demande. Enfin, on peut souligner que les signes qui ne sont pas considérés comme marque ne tombent pas sous l'exclusion de sorte qu'ils peuvent se prévaloir des règles de la concurrence déloyale, comme l'article 10bis, 3), 1° de la Convention.

Sur la base de ces considérations, je suis enclin à conclure que l'effet réflexe est conciliable avec l'interdiction de créer la confusion, comme prévu à l'article 10bis, 3), 1° de la Convention.

Aussi, me semble-t-il, l'article 12 LBM, d'une part, l'article 2.19.1 CBPI, d'autre part, lus en combinaison avec l'article 4.8 CBPI doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque qui est éteinte en vertu du droit uniforme Benelux ne peut revendiquer une protection contre l'usage de ce même signe comme marque par une entreprise qui crée la confusion en employant ce même signe.

Ces dispositions ne s'opposent pas à la protection en vertu de la Convention d'Union de Paris, plus particulièrement à l'usage d'un même signe source de confusion, qui ne peut cependant pas être

⁴⁵ En ce qui concerne les dessins ou modèles, la règle consacrée à l'article 14.8 LBDM n'a plus été maintenue explicitement dans la législation Benelux (T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN et J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom*, Kluwer, 2008, p. 391).

considéré comme marque et qui est utilisé par le titulaire pour désigner l'entreprise.

IV. CONCLUSION.

15. Pour ces motifs, je pense pouvoir recommander à votre Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation :

L'article 12 LBM, d'une part, l'article 2.19.1 CBPI, d'autre part, lus en combinaison avec l'article 4.8 CBPI doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque qui est éteinte en vertu du droit uniforme Benelux ne peut revendiquer une protection contre l'usage de ce signe, s'il peut être considéré comme une marque, à l'égard d'une entreprise qui crée la confusion en employant ce même signe.

Bruxelles, le 1^{er} décembre 2009.

L'Avocat général,

J.F. LECLERCQ