

BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

—
GRIFFIE

CD/VU/RH-LD

COUR DE JUSTICE BENELUX
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

—
GREFFE

Traduction de la pièce

A 89/6/7 - 14.03.1991

COUR DE JUSTICE BENELUX

Conclusions de Monsieur Th.B. ten Kate, Premier avocat général

en cause :

PRINCE MANUFACTURING INC.

contre

W.J.M.C. VAN RIEL-GIJZEN

1. Dans une procédure en référé opposant Prince (demanderesse en cassation) à Van Riel (défenderesse en cassation), le Hoge Raad der Nederlanden a, par arrêt du 30 juin 1989, n° 13.582, NJ 1989, 733, IER 1989, 43, p. 73, posé des questions d'interprétation à votre Cour au sujet, d'une part, des articles 6, 12, et 13 de la LBM, et, d'autre part, de l'article 14, alinéa 5, de la LBDM.

2. Votre Cour est compétente pour répondre à ces questions, puisque la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962 (voir l'article 10) et celle relative à la protection des dessins ou modèles du 25 octobre 1966 (voir l'article 10), ainsi que la loi uniforme Benelux annexée à chacune d'elles, ont été désignées, en exécution de l'article 1^{er}, alinéa 2, du Statut de votre Cour du 31 mars 1965, comme règles juridiques communes pour l'application du chapitre III de ce Statut ; cette désignation est faite à l'article 1^{er}, A, 13° et 18°, du Premier Protocole du 29 avril 1969, entré en vigueur le 1^{er} janvier 1974.

3. Les questions d'interprétation de la LBM sont les suivantes :

"(1) Le titulaire d'un dépôt au sens de l'article 6, sous A, LBM, qui n'a pas encore fait l'objet d'une déclaration confirmative au sens de l'article 6, sous B, deuxième alinéa, deuxième phrase, et qui, dès lors, n'est pas encore 'définitif', bénéficie-t-il de la protection prévue aux articles 12 et 13 LBM dès le moment du dépôt ou seulement à partir d'un quelconque moment ultérieur ?

(2) S'il y a lieu de répondre à la première question que la protection peut être invoquée dès le moment où le dépôt est 'définitif', cette protection a-t-elle un effet rétroactif en ce sens qu'elle pourrait aussi être invoquée relativement à des faits qui se sont produits après le dépôt, mais avant que celui-ci ne soit devenu 'définitif' ?"

4. Pour les faits qui sont à l'origine de ces questions, je me permets de renvoyer à l'arrêt du Hoge Raad et aux conclusions données avant l'arrêt par l'avocat général Franx. Par souci de concision, je ne relèverai ici que les points suivants de la procédure.

5. Sur la demande de Prince, formée par citation du 18 septembre 1986 et tendant à obtenir l'exécution par provision, pour autant que possible, le président du tribunal de Rotterdam avait, entre autres, interdit à Van Riel d'employer pour des articles de sport la majuscule P, telle qu'elle figure sur le logo, produit aux débats, ainsi que dans sa brochure en couleurs de septembre 1986, ou dans toute autre configuration ressemblant à la marque individuelle P déposée par Prince sous le numéro 56383, que le P soit suivi ou non des lettres minuscules "ro" ; le tout sous peine d'encourir une astreinte.

6. Dans son arrêt du 10 septembre 1987, qui devait ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation (IER 1987, p. 112, commenté par Wichers Hoeth dans IER 1988, p. 66), la cour d'appel de La Haye maintint cette interdiction, sans toutefois lui donner, contrairement à la décision du président du tribunal de Rotterdam et comme il ressort des attendus 10-14 (l'arrêt de la cour est joint à celui du Hoge Raad), un effet immédiat, mais un effet différé à partir du jour où l'enregistrement du dépôt de la marque de Prince, non encore réalisé lors de l'introduction de l'instance, aurait été effectué, la cour considérant qu'aux termes de l'article 6B, deuxième alinéa, le dépôt obtient, suivant la version néerlandaise, force de droit ("rechtskracht") à ce moment-là.

7. Attaquée en cassation, cette décision de la cour a conduit le Hoge Raad à poser les questions mentionnées sous le point 3 ci-dessus.

8. J'estime qu'il faut répondre à la première de ces questions que le titulaire d'un dépôt au sens de l'article 6, sous A, LBM, bénéficie de la protection prévue aux articles 12 et 13 LBM dès le moment du dépôt, même si la déclaration confirmative, prévue à l'article 6 sous B, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la LBM, n'a pas encore été effectuée.

9. Cette réponse rend la deuxième question sans objet.

10. Le système de la LBM est centré - abstraction faite de l'enregistrement international - sur le principe selon lequel le droit exclusif à une marque s'acquiert par le premier dépôt de bonne foi. Ce principe de base est contenu dans l'article 3 de la LBM.

11. Le droit national en vigueur à l'époque dans les trois pays du Benelux ne connaissait pas ce principe. Dans l'Exposé des motifs du projet de convention des trois Gouvernements, soumis au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux (15-1, pp. 6 et 7; Textes de base Benelux V, 1, p. 33 sous 3), le droit national a été résumé comme suit : "Selon la loi belge, le droit exclusif naît en principe du premier usage notoire mais le dépôt de la marque est la condition de l'exercice de ce droit. La loi luxembourgeoise attribue le droit exclusif au premier usager, sauf à donner la préférence au premier déposant de bonne foi si le premier usager de fait n'a pas effectué le dépôt de la marque dans un délai de cinq ans. Enfin, aux Pays-Bas, le premier usage engendre le droit à la marque et l'enregistrement ne crée qu'une présomption de premier usage".

12. Ainsi qu'il ressort, un peu plus loin, de l'Exposé des motifs, la sécurité juridique que confère la condition du dépôt a prévalu sur les systèmes en vigueur à l'époque, qui ne pouvaient apporter une telle sécurité. Cf. dans le même sens : Rapport provisoire de la Commission spéciale du 31 mars 1960, 15-2, p. 3, au bas de la colonne de droite, et Rapport complémentaire du 9 juin 1961 (15-4, p. 15 sous 2).

13. Un deuxième principe de la LBM est que le dépôt effectué dans les formes requises entraîne nécessairement l'enregistrement (voir l'Exposé des motifs 15-1, pp. 7 et 8; Textes de base V, 1, p. 35 sous b).

14. Pour les raisons indiquées entre autres dans ces derniers passages, les auteurs de la loi uniforme ont rejeté le principe d'un examen préalable du

contenu du dépôt ou des antériorités, pouvant déboucher sur le refus, par le Bureau Benelux, de l'enregistrement (comme c'était le cas, à l'époque, aux Pays-Bas; en Belgique et au Luxembourg, il n'y avait pas d'examen préalable).

Voir les articles 8 et 6C de la LBM, outre le texte de l'article 3, qui n'autorise aucune exception.

15. C'est donc le dépôt seul qui compte. Mais il reste que, et je reprends ici l'Exposé des motifs du projet de loi uniforme, sous Considérations générales, point 4 (15-1, p. 8; Textes de base V, 1, p. 35) :

a. "Toutefois, le projet n'abandonne pas entièrement l'avantage que présente l'examen car il donne la faculté au déposant de déterminer la réalité du droit exclusif auquel il prétend; c'est ainsi que l'article 10 (l'actuel art. 9 LBM ; t.K.) prévoit l'institution d'un examen facultatif par le Bureau Benelux".

b. "L'article 7 (l'actuel art. 6 LBM; t.K.) stipule, dans le même esprit, que cet examen pourra être rendu obligatoire, si le besoin s'en fait sentir, mais sans cependant que des conséquences juridiques y soient attachées (c'est nous qui soulignons ; t.K.)".

Cf. également à ce sujet l'Exposé des motifs à propos de l'article 7 (6) à la page 16 (15-1; Textes de base V, 1, pp. 48/49).

16. D'après le Rapport provisoire du 31 mars 1960 (15-2, p. 10, colonne de droite), la Commission spéciale jugeait inadmissible que cette mesure (15 sous b) fût considérée comme facultative, et laissée à un règlement d'exécution au lieu d'être prévue dans la loi même. L'examen permettrait aussi d'éviter l'encombrement du registre Benelux.

17. On peut lire la réponse des trois Gouvernements à ce sujet, qui concerne l'actuel article 6 sous B LBM, dans le Rapport du 21 novembre 1960 (15-3, p. 10) :

a. "Les trois Gouvernements ont fait observer qu'il serait matériellement très difficile d'organiser, dès l'entrée en vigueur de la loi, l'examen des antériorités, étant donné que la documentation du Bureau sera fatalement incomplète pendant la première année suivant l'entrée en vigueur. En effet, pendant cette période, les marques nationales même non déposées des trois pays devront être transformées en marques Benelux déposées".

b. "La loi a confié au règlement d'exécution le soin de prévoir l'examen obligatoire des antériorités. Il serait cependant très possible d'en prévoir le principe dans la loi mais d'en confier l'organisation au règlement d'exécution. Il est à remarquer que cet examen n'aura toujours qu'un caractère documentaire et n'aura jamais pour effet le refus de l'enregistrement (c'est nous qui soulignons; t.K.)".

18. Cf. aussi le Rapport complémentaire du 9 juin 1961 (15-4, p. 15 sous 1).

19. L'obligation prévue à l'article 6 sous B de la LBM, à observer à peine d'irrecevabilité, a pris cours le 1^{er} janvier 1976, en vertu de la décision que le conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques a prise le 13 novembre 1975, en exécution de l'article 35 du Règlement d'exécution. Cette décision a donné effet à l'article 2 sous a du même Règlement déjà en vigueur pour le reste (Sch. et J. 47 de 1987, p. 187; Textes de base Benelux V, 1, pp. 5 et suiv.). Voir Tb. 1975, 159. Depuis le 1^{er} janvier 1989, l'obligation susvisée concerne également les marques de service. Voir Tb. 1988, 156. Le résultat de l'examen n'engage le déposant à rien; celui-ci peut maintenir le dépôt, même si le résultat est négatif. Vu l'article 20 du Règlement d'exécution, le résultat de l'examen n'est par ailleurs pas accessible au public. Cf. Mak / Van Kaam - Molijn, Merkenbescherming in de Benelux (1989), pp. 45-47.

20. Etant donné ce système et la finalité de la loi, les travaux préparatoires et notamment l'exposé des motifs, le dépôt est resté, comme dans les années précédentes, déterminant quant à la naissance du droit.

21. En conformité avec cet état de choses, l'article 6 sous B, deuxième alinéa, in fine, dispose que la date du dépôt demeure déterminante.

22. Ce même deuxième alinéa, dans la phrase précédente, ne dispose pas non plus que l'acte de dépôt ne deviendra définitif "qu'au moment où ..." ("eerst"), mais bien qu'il ne le deviendra "qu'au cas où ..." ("slechts"). Ainsi, d'après le texte, la confirmation du dépôt complète sa validité juridique (le dépôt perd son caractère provisoire); comme le dit la version française, le dépôt devient "définitif" Cf. Wichers Hoeth, IER 1988, p. 67 sous 9-11.

23. Dans la même logique, l'article 12, sous A, de la LBM, dispose que l'irrecevabilité d'une action en revendication d'un signe (d'une marque) qui n'a pas fait l'objet d'un dépôt régulier, est couverte purement et simplement "par le dépôteffectué en cours d'instance".

24. Dans un système où le dépôt est déterminant et qui a formellement rejeté le principe d'un examen préalable à effectuer par le Bureau et se soldant par un résultat positif, il ne serait, au demeurant, guère admissible que le titulaire de la marque, qui obtient son droit à celle-ci en principe par le dépôt, ne pût toutefois s'opposer en droit à une contrefaçon, aussi longtemps que l'examen du Bureau (cf. pour le caractère de cet examen, les textes cités sous les points 15 et 17b, et les remarques formulées sous le point 19) est encore en cours, empêchant ainsi le titulaire de confirmer le dépôt.

25. Certes, le fait que le dépôt se situe encore, au sein du Bureau, dans cette phase administrative pourrait amener le juge à tenir compte de cette situation en cas de condamnation éventuelle, soit au motif que le demandeur avait déjà rattaché une condition résolutoire à sa demande, soit au motif que le défendeur a fait valoir ce moyen. Il y a lieu d'ailleurs de

considérer à ce sujet que, dans un système sans contrôle préventif, il est toujours possible qu'un dépôt, même définitivement enregistré, se voie primé par un autre. Quoi qu'il en soit, c'est là un effet relevant du droit national de procédure, auquel ne se rapportent pas les questions d'interprétation. Dans la procédure en référé à laquelle on a généralement recours en cette matière - et c'est le cas dans le présent litige - cela ne doit guère poser de problème. Cf. HR 16 novembre 1984, NJ 1985, 547 (WHH et LWH).

26. Wichers Hoeth, IER 1988, pp. 66, 67, qui sous le point 4 dans son article fait état de jurisprudence et de doctrine en sens divers, aboutit à la même conclusion. Il en est de même de Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen dans Dorhout Mees, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II (1989), n° 911, pp. 368, 369, avec la note 1 de v.N.H. sous Hof te 's-Gravenhage 29 octobre 1986, BIE 1987, n° 61, p. 253; Braun, "Précis des marques" (1987), n° 271, 272, p. 210; Verkade dans le Recueil offert à Haardt "Een goede procesorde" (1983), p. 309, n° 21. Arkenbout, "Handelsnamen en dienstmerken" (1987) adopte, me semble-t-il, à la page 83, une variante.

27. Les pièces du dossier ont déjà fait apparaître que, dans les pays du Benelux, les juges du fond ont rendu des décisions en sens divers.

28. Les questions d'interprétation de la LBDM sont les suivantes :

"(1) La disposition de l'article 14, alinéa 5, LBDM ("Une action ne peut être intentée sur base des dispositions légales en matière de répression de la concurrence déloyale") s'applique-t-elle aussi à un modèle ('postérieur' au 1^{er} janvier 1975) qui n'a pas été déposé conformément à la LBDM ?

(2) Les mots 'des faits qui ne constitueraient qu'une contrefaçon de (...) modèle' à l'article 14, alinéa 5, se rapportent-ils exclusivement à l'énumération des actes interdits figurant à l'article 14, alinéa 1^{er} ?

(3) Si la deuxième question appelle une réponse négative, la disposition de l'article 14, alinéa 5, s'oppose-t-elle à l'action visée dans cette disposition dans le cas où se produisent des faits de contrefaçon accompagnés d'une, de plusieurs ou de toutes les circonstances alléguées par Prince, telles qu'elles sont exposées ci-avant au point 4 sous (vi) ?"

29. Pour les faits qui sont à l'origine de ces questions, je me permets de renvoyer à l'arrêt du Hoge Raad et aux conclusions données avant celui-ci par l'avocat général Franx.

30. Les questions ont surgi à la suite du pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la cour d'appel de La Haye du 10 septembre 1987 (IER 1987, p. 112), telle que le Hoge Raad l'a reproduite dans le deuxième paragraphe, sous 3.3., de son arrêt. Le dispositif du jugement du président du tribunal de Rotterdam du 19 septembre 1986, réformé par cette décision, était ainsi formulé sous 3 :

"Interdit au défendeur (Van Riel; t.K.) d'offrir en vente et de mettre en circulation aux Pays-Bas :

a. les raquettes de tennis reproduites dans sa brochure en couleurs de septembre 1986 et portant l'indication de modèle Magnésium ou Magnésium Pro (numéros 11 et 12), Graphite (numéros 4, 5 et 7) et Boron (numéro 3), et

b. plus généralement des raquettes de tennis constituant une imitation inadmissible en droit des raquettes de Prince."

31. La première question reproduite ci-dessus sous 28 appelle une réponse affirmative.

32. Celle-ci résulte de la structure même de la LBDM.

33. Après l'article 1^{er} qui pose en principe que l'aspect nouveau d'un produit ayant une fonction utilitaire peut être protégé comme dessin ou modèle, viennent l'article 3, qui dispose que - abstraction faite du dépôt international - le droit à un dessin ou modèle s'acquiert par le premier dépôt, effectué en territoire Benelux, et l'article 12, qui prévoit que l'enregistrement ainsi acquis est valable pendant cinq ans, et qu'à la suite de cette période il ne peut être renouvelé que deux fois pour une période de cinq ans.

34. Il ressort de l'Exposé des motifs du projet de convention des trois Gouvernements, soumis au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux (46-1, p. 6 sous 2; Textes de base Benelux V, 1, p. 27), que la loi utilise le mot "dessin" dans l'acception de "ornement d'un tissu, d'une étoffe ou d'un papier peint, etc."

Lorsque je parle ci-après simplement de "modèle", j'y inclus cette notion de dessin.

35. Après ces dispositions, l'article 14, alinéas 1 à 4, de la loi uniforme précise les actions que le droit exclusif visé antérieurement permet au titulaire du dépôt d'intenter.

36. Ce système est finalement achevé par l'article 14, alinéa 5, de la LBDM :

"5. Une action ne peut être intentée sur base des dispositions légales en matière de répression de la concurrence déloyale pour des faits qui ne constitueraient qu'une contrefaçon de dessin ou modèle."

37. En résumé donc, l'article 1^{er} de la LBDM dit ce qui peut être protégé; l'article 3 dit comment cette protection peut s'acquérir; l'article 12 précise pour combien de temps et l'article 14, alinéas 1 à 4, indique ce que cette protection permet. L'article 14, alinéa 5, de la LBDM enlève en faveur de ce système la possibilité d'assurer pareille protection par l'autre voie indiquée dans cette disposition. Verkade, "Bescherming van het uiterlijk van produkten" (1985), n° 44, p. 65 (voir aussi p. 67 et p. 183) s'exprime

sur ce point comme suit : "Cet inconvénient est que ce qui peut être protégé comme modèle ou aurait pu l'être est ainsi exclu par l'article 14, alinéa 5, de la LBDM, de la protection qui aurait pu venir du droit commun."

38. La question du concours avec le droit d'auteur (articles 21 et suiv. LBDM) et éventuellement avec le droit des brevets ne se pose pas pour le moment. Je peux donc ne pas aborder les problèmes qui y sont liés.

39. D'après les travaux préparatoires de la convention, on a indéniablement voulu exclure la protection du droit commun.

40. Sous le point 3 des "Considérations générales" (46-1, p. 7; Textes de base V, 1, p. 28), l'Exposé des motifs, déjà mentionné au n° 34 ci-dessus, situe comme suit, par rapport au droit en vigueur à l'époque, l'objectif poursuivi par la LBDM, en vue de favoriser la liberté des échanges commerciaux dans les trois pays :

"..... Dans les trois pays, on ne peut donc connaître tous les droits exclusifs existants que par la pratique du marché. (Pour avoir un aperçu du droit en vigueur à l'époque dans chacun des trois pays, voir entre autres le Rapport fait au nom des commissions réunies du 8 septembre 1964, 46-2, pp. 3 et suiv. sous I, ainsi que p. 26; le rapporteur Hermans lors des débats, N. 51 et 52, pp. 9 et 10). Si pour des modèles nettement artistiques cette situation ne présente pas d'inconvénient majeur, elle est sérieusement fâcheuse quant à la plupart des modèles qui n'ont pas ce caractère, d'autant plus qu'aux termes de la loi uniforme, la durée de protection la plus longue pour ces derniers modèles (pour les premiers modèles, voir les articles 21 et 24 LBDM; t.K.) est de quinze ans, délai après lequel chacun peut librement imiter le modèle. C'est pourquoi le public a le droit de pouvoir se renseigner au sujet des modèles protégés par la loi uniforme".

41. Aussi cet Exposé des motifs (46-1, p. 10; Textes de base V, 1, p. 32) dit-il expressément au point 6 qu'une action fondée sur la concurrence déloyale ne peut être intentée contre un tiers qui s'est livré à des actes tels que prévus à l'article 14, alinéa 1^{er}, de la LBDM, à l'égard d'un produit dont l'aspect est déterminé par un modèle, celui-ci n'étant pas déposé. "Le but du projet est d'assurer une protection efficace aux modèles, tout en fournissant une documentation aussi complète que possible, grâce à laquelle chacun peut s'assurer de l'existence de la protection d'un modèle. Ce dernier objectif ne serait nullement atteint s'il était permis de se prévaloir des dispositions sur la concurrence déloyale, en l'absence de la protection sur la base de la présente loi, soit qu'elle n'ait pas été demandée, soit qu'elle soit expirée." Sur l'importance de la publication comme "modèle", voir aussi le Rapport (cité au n° 40 ci-dessus), 46-2, pp. 13, 14, 18, 29; Débats, N 51 et 52, pp. 10, 21, 22, 24, 25, 27.

42. Même en cas d'imitation servile, fait remarquer en conclusion l'Exposé des motifs, il n'est pas permis d'invoquer le droit commun, qu'il y ait eu dépôt ou non.

43. Dans le Rapport mentionné ci-dessus au n° 40, 46-2, p. 11, ce principe est souligné derechef, de même que le fait que la protection prévue par la loi uniforme est limitée à un maximum de 15 ans. L'importance attachée à cette limitation est, elle aussi, soulignée dans le Rapport, 46-2, pp. 7, 17, 18 et 26 : "... Au demeurant, une décision judiciaire qui accorderait une protection à un modèle déterminé susciterait un monopole de durée illimitée. En effet, les décisions judiciaires ne se prescrivent pas. C'est pourquoi l'article 14-5° de la loi uniforme dispose que pour des faits qui

ne constitueraient qu'une contrefaçon de dessin ou modèle il ne peut être intenté une action sur base des dispositions légales de répression de la concurrence déloyale. Bien entendu, l'action de droit commun subsiste si la contrefaçon était accompagnée d'actes dolosifs". Comme il ressort de la p. 41, les membres n'étaient cependant pas tous convaincus. Cf. Débats, N 51 et 52, pp. 10, 16 et 22.

44. S'il y a eu dépôt, il faudra procéder en observant les règles de la LBDM; là aussi, on ne pourra pas les écarter en agissant uniquement sur la base du droit commun. C'est ce que précise encore l'Exposé des motifs mentionné à l'endroit prérappelé.

45. Et l'Exposé des motifs de conclure : "... Une action basée (unique-ment, supposons-nous; t.K.) sur la concurrence déloyale devra donc être déclarée irrecevable s'il est avéré qu'il est nécessaire, avant de statuer, d'examiner si le modèle est protégé ou susceptible de l'être."

46. Les considérations reproduites sous 41, 42, 44 et 45 sont encore développées, dans l'Exposé des motifs (46-1, p. 20; Textes de base Benelux V, 1, pp. 45 et 46), dans le commentaire de l'article 14 de la loi uniforme :

a. Une énumération complète des actes constitutifs de contrefaçon est donnée sous 1) (alinéa 1^{er} de l'article 14; t.K.).

b. "Les actes visés sous 1) ne pourront être poursuivis qu'en vertu de la présente loi. Comme le point 6 des considérations générales l'a déjà indiqué, il n'est pas possible, pour des faits qui constitueraient simplement des actes de contrefaçon, d'intenter une action sur base des dispositions en matière de répression de la concurrence déloyale, pas même si la conséquence en était l'exclusion de toute protection parce que le modèle n'est pas ou n'est plus protégé en vertu de la présente loi."

c. "La situation serait différente si la contrefaçon était accompagnée d'actes contraires aux usages honnêtes du commerce, par exemple du dénigrement des produits d'un concurrent."

47. Comme il a été dit déjà sous 31, il faudra répondre par l'affirmative à la première question du Hoge Raad reproduite sous 28. C'est en ce sens que s'exprime aussi la doctrine dominante. Voir Verkade, cité au n° 37 ci-dessus, dans "Ongeoorloofde Mededinging" (1986), p. 79, WPNR (1975) 5289, pp. 6 et 7, n°s 21, 22 et BIE 1979, pp. 195/196; Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen, dans Dorhout Mees, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II (1989), n° 545, p. 213; Wichers Hoeth, TVVS 1987, p. 207, colonne de gauche, et dans Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth (1984), pp. 62 et 68; Cohen Jehoram, NJB 1974, p. 1182; Haardt, NJB 1974, p. 1174 sous 2; A. van Oven, "Handelsrecht" (1981), p. 393; Van den Bergh, Rechtskundig Weekblad 1979, colonnes 1747-1749 sous 3 et 4; De Gryse, Liber Amicorum Dumon II (1983), pp. 1101 et 1102 sous 11 et 12; Braun-Evrard, "Droit des dessins et modèles au Benelux" (1975) n° 333, p. 257; Greffe, "Traité des dessins et des modèles" (1988), pp. 799, 800 et 812; Stuyck-Van Gerven, "Handels- en economisch recht" XIII (1985), p. 34. Contra : Keyser, NJB 1974, pp. 1321 et 1322, commenté par Verkade dans l'ouvrage cité au n° 37 ci-dessus, p. 183, note 24, et par Martens dans le recueil sur feuillets mobiles de Kluwer "Onrechtmatige Daad" VI, n° 117 sous 3, p. 120 a (n° 122 sous 5, pp. 130 et 130a), ainsi que dans l'aperçu général du même auteur, au n° 16a sous 4, p. 12c. Van Dijck, "Modellenrecht in de Beneluxlanden" (1975), pp. 57-66 (commenté par Verkade dans l'ouvrage cité au n° 37 ci-dessus, p. 67) n'est pas très clair sur ce point, si l'on en juge par les remarques qu'il a formulées à la page 65.

48. Après les considérations qui précèdent en guise d'introduction, on peut maintenant aborder la réponse aux questions 2 et 3 du Hoge Raad, qui sont connexes et qui figurent sous le n° 28, ci-dessus.

49. Il résulte du système de la loi uniforme et des travaux préparatoires de celle-ci, tels que décrits ci-dessus, que l'on a entendu protéger comme dessin ou modèle uniquement l'aspect d'un produit ayant une fonction utilitaire - comme il est dit à l'article 1^{er} de la LBDM - si les conditions prévues dans cette loi sont remplies.

50. La possibilité de s'assurer une protection un peu plus large que celle connue antérieurement dans les systèmes juridiques des trois pays a été jugée acceptable, eu égard aux exigences de publicité (le dépôt) et à la durée limitée de la protection, prescrites par la loi.

51. Même en cas d'"imitation servile", on n'a pas voulu apporter à la libre concurrence et à la liberté des échanges commerciaux des restrictions plus poussées ou différentes de celles trouvant leur justification dans la loi. C'est ce qu'exprime une fois encore le Rapport, 46-2, p. 20, mentionné au n° 40 ci-dessus :

"Certains membres des commissions réunies étaient d'avis que la protection des modèles ne peut être trop extensive, sous peine de trop paralyser les conditions normales de la concurrence".

52. Pour atteindre ce résultat, on a, d'une part, énuméré de manière exhaustive à l'article 14, alinéa 1^{er}, de la LBDM (voir 46 sous a ci-dessus) les actes constitutifs de contrefaçon contre lesquels la loi assure une protection; cette énumération s'est avérée tellement vaste que - je cite à présent Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen (1989) n° 586, pp. 228/229 (voir 47 ci-dessus) - "en général, le besoin d'une protection complémentaire par le droit commun ne s'est pas fait sentir sur ce point". Comme on l'a déjà dit, la loi a précisément voulu exclure cette protection complémentaire. L'énumération donnée ne doit d'ailleurs pas être interprétée de manière restrictive.

53. D'autre part, cette exclusion est explicitement formulée à l'article 14, alinéa 5, de la LBDM.

54. Cela ne veut pas dire que toute action, qui concerne ou peut concerner l'imitation par une autre personne de l'aspect d'un produit, comme prévu à l'article 1^{er} de la LBDM, est exclue lorsqu'elle n'a pas d'autre fondement que la concurrence déloyale.

55. Ce dont il s'agit, c'est que la protection de cet aspect d'un produit ne puisse, d'une manière identique ou analogue à celle dont bénéficie le modèle, être obtenue par une autre voie - même si la gravité des faits se trouve accentuée par des circonstances supplémentaires -, soit par une action autonome intentée à cet effet, soit par l'une des actions dirigées contre un complexe plus étendu d'actes de concurrence déloyale.

56. Chaque fois qu'une demande déterminée vise à faire interdire l'usage de l'aspect donné d'un produit ayant une fonction utilitaire, de l'une ou l'autre manière précisée à l'article 14, alinéa 1^{er}, de la LBDM, ou à réclamer des dommages-intérêts en raison de pareil usage par un concurrent, il faudra examiner si cette demande repose sur des faits entrant dans le cadre de la LBDM et pouvant, dans ce cadre, donner lieu à l'admission de la demande. Cf. la citation sous 45 ci-dessus. Dans pareils cas, il s'agira chaque fois, selon la nature de la question à trancher, de "faits qui ne constitueraient qu'une contrefaçon de dessin ou modèle". La gravité des faits et circonstances reste sans incidence à cet égard.

57. Certes, dans le rapport cité au n° 43 ci-dessus, on peut lire que l'action de droit commun subsiste si la contrefaçon est accompagnée d'actes dolosifs, mais je suppose qu'on avait là en vue le cas, mentionné dans l'Exposé des motifs, cité au n° 46_c ci-dessus. L'imitation servile ne justifie pas, par exemple, que l'on applique le droit commun, écartant ainsi les règles de la LBDM. Voir 42 ci-dessus.

58. A propos de l'exemple cité dans l'Exposé des motifs, on peut faire observer que le dénigrement des produits d'un concurrent ne constitue pas en soi une "contrefaçon de modèle" et ne donne pas lieu à une demande au sens où nous l'entendions sous le n° 56. Aussi Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen (1989), n° 545, p. 213, estime-t-il à juste titre cet exemple mal choisi. Celui-ci indique seulement que la LBDM n'apporte aucune restriction à l'égard d'autres demandes qui reposeraient sur d'autres fondements, même s'il devait y être également question d'imitation servile de "modèles". La même remarque s'impose au sujet des comparaisons de produits peu scrupuleuses, exemple cité par Verkade, WPNR (1975) 5289, p. 7 sous 22, et dans "Bescherming" (voir 37 ci-dessus), n° 143, pp. 184-186.

59. De telles circonstances additionnelles peuvent, par ailleurs, difficilement justifier une "protection comme modèle" en dehors de la LBDM, et donc, par exemple, sans limitation de durée. Le fait est que le législateur Benelux a voulu assurer la "protection des modèles" uniquement suivant les conditions de la LBDM.

60. Il n'en va pas autrement lorsque le contrefacteur imite plusieurs "modèles", utilise le nom du fabricant, appose des indications de marque et de type analogues, ou indique l'utilisation d'un matériau, bien que le produit ne le contienne pas. Il se peut que tout cela puisse être interdit en soi en vertu des règles générales du droit national et donner lieu à dommages et intérêts (cf. par exemple Verkade dans l'ouvrage cité au n° 37 ci-dessus, n° 143, pp. 185-186; De Gryse dans l'ouvrage cité au n° 47 ci-dessus, p. 1102 et Van den Bergh, RW 1978-1979, colonnes 1751, 1752), mais cela ne nécessite pas que soit interdite aussi, en dehors des règles de la LBDM applicables, la seule imitation du modèle (non déposé). Dans ses observations dans "Jurisprudence Commerciale de Belgique / Belgische Rechtspraak in Handelszaken" 1978, p. III - 599, Braun écrit : "On a voulu ainsi contraindre tout titulaire d'un nouveau dessin ou modèle à procéder à un dépôt, sous peine de se trouver sans protection, sauf si le dessin ou modèle présente un caractère artistique marqué (art. 21 LBDM; voir 38

ci-dessus; t.K.)". Il énonce toutefois certaines limites; voir 63 et 64 ci-dessous.

61. Selon moi, il faut bien distinguer du cas susvisé celui où l'objet du litige concerne l'ensemble des produits déjà fabriqués et où la commercialisation de ces produits (ou sa poursuite) n'est pas illicite vis-à-vis du fabricant antérieur au titre de "modèle ou dessin", mais en raison de l'apposition sur ces produits et sur leur emballage d'indications, d'images, d'informations, etc., qui, ensemble, par leur caractère déloyal à l'égard de la concurrence, conduisent à considérer - indépendamment même de ce qui, in abstracto, aurait été susceptible de protection comme modèle - qu'il s'agit là d'actes illicites à l'égard du fabricant antérieur. En pareil cas, l'interdiction de mettre en circulation ces produits ainsi constitués - pas uniquement le "modèle" - (donc non dépouillés des indications, etc. susvisées) ou la condamnation à des dommages et intérêts lorsque les produits sont déjà sur le marché, trouvera son fondement non dans une espèce de protection du modèle, mais bien dans la considération qu'il y a eu concurrence déloyale dans une mesure justifiant pareille décision.

62. Les tentatives de se soustraire à la réglementation stricte - et voulue telle du reste - de l'article 14, alinéa 5, de la LBDM s'expliquent généralement par le fait que, dans la pratique, l'on n'a pas songé à temps au dépôt ou que l'on recule devant les formalités administratives ou les frais inhérents au dépôt, et qu'ensuite la voie du dépôt est bloquée, du fait que la condition de nouveauté (artt. 1^{er} et 4, alinéa 1^{er}, LBDM) ne peut plus être remplie, en raison de la possession personnelle du fabricant lui-même - selon la conception courante; les limites ne sont toutefois pas très nettes; cf. Verkade op. cit. (voir 37 ci-dessus), n° 38, p. 55. Cf. par ex. Steinhauser, BIE 1985, p. 249; Verkade op. cit. (voir 37 ci-dessus) n° 38, pp. 54-56, n° 141, p. 183, n° 144, pp. 187/188; n°s 144-150 et dans "Ongeoorloofde mededinging" (1986), n° 26, pp. 79-91.

63. Le caractère inéquitable de cette absence de protection s'impose à l'esprit lorsque l'on peut affirmer - ce qui est généralement le cas - que l'imitateur bénéficie d'un avantage injustifié (profite du succès) dans les rapports de concurrence avec celui dont il a imité le "modèle", étant donné qu'il n'a pas dû faire les frais et les efforts que l'autre a consentis pour réaliser l'aspect nouveau de son produit et en garantir le succès. Cf. par exemple dans ce sens, à propos d'imitation servile, Braun-Evrard op. cit. (voir 47 ci-dessus) n° 336, pp. 259/260, qui ajoutent que : "Généralement, cette circonstance se retrouvera dans le cadre d'agissements parasitaires, lorsque l'imitateur suit son concurrent dans toutes ses initiatives et copie, par exemple, des collections d'objets anciens que ce dernier a eu l'idée de réunir".

64. Sous le n° 335, ces auteurs font état d'une autre limite qui s'appliquerait en dehors de la LBDM, disant en substance que :

" la liberté de copier prend fin où le risque de confusion commence". Dans ses "Observations", citées au n° 60 ci-dessus, Braun faisait déjà état de ces deux limites, tirées de la concurrence déloyale : " si la ressemblance entre les deux objets est telle qu'il y a risque de confusion quant à leur provenance, ou encore en cas de concurrence parasitaire". Verkade, op. cit. (voir 37 ci-dessus) n° 145 et 146, estime que la "confusion" ne suffit pas et voudrait qu'il y ait en plus "tromperie" pour accorder une protection en dehors de la LBDM, une distinction pouvant peut-être être faite entre le cas où le dépôt n'a pas été effectué (ou ne l'a pas été en temps utile) et le cas où la durée de protection est expirée (n° 144 in fine, p. 188). Voyez à ce sujet la critique que Verkade a émise antérieurement dans BIE 1979, pp. 195, 196, à l'égard de l'acceptation par Braun-Evrard, op. cit., comme circonstance additionnelle, du fait de profiter des efforts d'autrui et le risque de confusion. De Gryse, op. cit., (voir 47 ci-dessus), pp. 1103-1105, paraît vouloir encore d'autres circonstances additionnelles particulières dans les cas visés par Braun-Evrard, mais il n'est pas tout à fait clair.

65. Eu égard à l'importance attachée à la publicité (le dépôt) et au fait que l'on n'a en tout cas pas voulu accorder aux modèles, dans des conditions de libre concurrence aussi larges que possible, une protection pour un délai supérieur à quinze ans, il faudra - s'il est effectivement nécessaire d'en arriver à recourir au juge (cf. à cet égard Wichers Hoeth, TVVS 1987, p. 207 colonne de gauche) - s'abstenir de rechercher une solution dans le sens des tentatives visées au n° 62 ci-dessus, une telle solution ayant pour effet de laisser de nouveau, du moins en partie, le champ libre aux réglementations nationales générales des trois pays, qui n'offrent pas ces deux garanties, sans parler des incertitudes (cf. par exemple le n° 64 ci-dessus) et des différences qu'elles comportent. Pareille solution irait aussi à l'encontre de l'objet exprès de la loi et de la portée de son article 14, alinéa 5, tels que je les ai exposés ci-dessus. Cf. Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen op. cit. (voir 47 ci-dessus), n°s (536), 545 et 584; Haardt, NJB 1974, p. 1174 sous 2. Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth (1984), p. 68 n'est pas parfaitement clair sur ce point.

66. Pour un aperçu d'ensemble du problème, voyez : Martens dans "Onrechtmatige Daad" (Kluwer) VI, n° 16a sous 2-4, n° 117 sous 3, pp. 120a - 120c, n° 122 sous 5, pp. 130, 130a.

67. Pour être bien compris, je répète qu'il faut distinguer de ce qui vient d'être dit le cas visé sous 61 ci-dessus.

68. J'en arrive, pour me résumer, à la conclusion que la deuxième question du Hoge Raad, reproduite au n° 28 ci-dessus, appelle une réponse affirmative, et que, appliquée au cas de l'espèce - ce que vise évidemment la question posée - la réponse a la signification précisée au n° 56 ci-dessus.

69. Cette réponse affirmative rend sans objet la troisième question du Hoge Raad.

Je conclus à ce que la Cour réponde aux questions du Hoge Raad der Nederlanden, mentionnées sous 3 et 28, dans le sens indiqué ci-dessus respectivement sous 8 (25) et 9, 31 (47), 68 (56) et 69.

La Haye, le 8 mai 1990