

Conséquences de la contrefaçon en droit belge

APRAM – Paris – 7 mai 2019

Charles Bernard
Avocat au Barreau de Bruxelles
Cabinet Janson



1. INTERDICTION

- Au fond :
 - Action ordinaire (12-18 mois)
 - Action en cessation (6-12 mois) – pas de D&I
- Mesures provisoires :
 - Action en référé (2-6 mois) – condition d’urgence
 - Demandes de mesures avant-dire droit auprès du juge du fond (art.19 al. 3 C.J.).
- Depuis le 01/11/2015 : exécution provisoire sauf exc.
- Prononcée sous astreinte (souvent plafonnée)
- Formulation parfois large (*tout modèle qui ne présente pas une impression visuelle globale différente*)



2. RAPPEL – MISE À L'ÉCART – DESTRUCTION

Article 3.18.1 CBPI

- Rappel vise **les distributeurs/revendeurs et non les clients finaux**
- Rappel peut être ordonné en référé
- Destruction peut être ordonnée même en l'absence de mauvaise foi
- Importance du test de proportionnalité

- **Quid de la différence entre « rappel » et « mise à l'écart »?**



3. DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Art.3.17.2 CBPI = art. 13(1) Dir.

Principes généraux en droit belge:

- Principe de réparation intégrale du dommage réellement subi
- Pas de mauvaise foi requise
- Charge de la preuve repose sur la victime



3. DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Manque à gagner (lucrum cessans)

- Titulaire aurait pu vendre lui-même : **bénéfices manqués.**
- Titulaire n'aurait pas pu vendre lui-même : **redevances manquées.**

Objectif : déterminer les gains réellement manqués par le titulaire. Pas d'équivalence de principe entre gains manqués et gains du contrefacteur.



3. DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Manque à gagner (lucrum cessans) - évaluation

Bénéfices manqués:

Masse contrefaisante pondérée x marge du titulaire

Licences manquées:

Masse contrefaisante pondérée x taux de redevance



3. DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Pertes subies (lucrum cessans)

- Atteinte au monopole ou à la réputation
- Frais de poursuite de la contrefaçon
- Perte d'une chance (effets de la contrefaçon sur le long terme)



4. DÉLIVRANCE DES BIENS CONTREFAISANTS

Article 3.17.3 CBPI

« En outre, le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, ordonner à titre de dommages-intérêts la délivrance au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle des biens qui portent atteinte à un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens; le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe. »

- Mesure à caractère indemnitaire – ne peut être ordonnée par le juge des cessations (Anvers 25.01.2010)
- Très rare en pratique.



5. CESSION DE BÉNÉFICES

Art.3.17.4 CBPI :

« *Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter une action en **cession du bénéfice** réalisé à la suite de l'usage visé à l'article 3.16, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation* ».

- Exception au principe de réparation intégrale du préjudice
- **Compatible avec Directive 2004/48/CE ? C.J.U.E. *Stowarzyszenie* (C-367/15)**
- **Bénéfices** = bénéfices net réalisé par l'entreprise, calculé en déduisant le prix d'achat et les impôts en liaison directe avec la vente des produits concernés (CJ Benelux 24/10/2005).
- **Mauvaise foi** = contrefacteur conscient, au moment de commettre les actes, de leur caractère contrefaisant. Pas de conscience si moyens de défense « *qui ne pouvaient raisonnablement pas être tenus pour voués d'avance à l'échec* ». (CJ Benelux 11/02/2008).



6. DROIT D'INFORMATION

Article 3.18.4 CBPI :

« A la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée ».

- Ne peut être ordonnée qu'après qu'atteinte ait été constatée - autres outils existent en droit belge
- Pas de possibilité de demander informations quant au préjudice dans le cadre d'une action en cessation



7. PUBLICATION

Art. 3.18.7 CBPI :

« Le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l'information concernant la décision. »

- Double finalité : contribuer à faire cesser une atteinte et à réparer le préjudice causé par cette atteinte
- En pratique, souvent refusée...
- Modalités diverses : publication dans périodiques généraux ou spécialisés, site internet du contrefacteur, envoi d'une lettre aux distributeurs ou clients, etc...



8. FRAIS ET DÉPENS

Indemnisation forfaitaire des frais d'avocat (art. 1022 C.J.)

Arrêté Royal du 26 octobre 2007:

	Montant de base	Montant minimum	Montant maximum
Jusque 250,00 €	180 €	90 €	360 €
De 250,01 € à 750,00 €	240 €	150 €	600 €
De 750,01 € à 2.500,00 €	480 €	240 €	1.200 €
De 2.500,01 € à 5.000,00 €	780 €	450 €	1.800 €
De 5.000,01 € à 10.000,00 €	1.080 €	600 €	2.400 €
De 10.000,1 € à 20.000,00 €	1.320 €	750 €	3.000 €
De 20.000,01 € à 40.000,00 €	2.400 €	1.200 €	4.800 €
De 40.000,01 € à 60.000,00 €	3.000 €	1.200 €	6.000 €
De 60.000,01 € à 100.000,00 €	3.600 €	1.200 €	7.200 €
De 100.000,01 € à 250.000,00 €	6.000 €	1.200 €	12.000 €
De 250.000,01 € à 500.000,00 €	8.400 €	1.200 €	16.800 €
De 500.000,01 € à 1.000.000,00 €	12.000 €	1.200 €	24.000 €
Au-delà de 1.000.000,01 €	18.000 €	1.200 €	36.000 €
Lit. non évaluables en argent	1.440 €	90 €	12.000 €



8. FRAIS ET DÉPENS

Indemnisation forfaitaire des frais d'avocat (art. 1022 C.J.)

➤ Compatibilité avec art. 14 Directive 2004/48?

CJUE 28/07/2016 - *United Video Properties Inc.*(C-57/15) :

« 30 (...) une réglementation nationale qui prévoit une limite absolue pour les frais liés à l'assistance d'un avocat, telle que celle en cause au principal, doit assurer, d'une part, que cette limite reflète la réalité des tarifs pratiqués en matière de services d'un avocat dans le domaine de la propriété intellectuelle et, d'autre part, que, à tout le moins, une partie significative et appropriée des frais raisonnables effectivement encourus par la partie ayant obtenu gain de cause soit supportée par la partie qui succombe ».

➤ Système belge non conforme dans certaines situations.

➤ Pas d'intervention du législateur pour le moment...



8. FRAIS ET DÉPENS

Autres frais et dépens (art.1017 C.J.) :

- Huissiers, experts judiciaires, etc...
- Conseils en PI ? uniquement si faute (Cass. 01/03/2012)
- **Incompatibilité avec art. 14 Directive (CJUE - C-57/15) :**
 - “l'article 14 de la directive 2004/48 (...) s'oppose à des règles nationales ne prévoyant le remboursement des frais d'un conseil technique qu'en cas de faute commise par la partie qui succombe, dès lors que ces frais sont directement et étroitement liés à une action judiciaire visant à assurer le respect d'un droit de propriété intellectuelle ».*
- Frais de conseil technique directement et étroitement liés à action judiciaire font partie des dépens
- Frais de conseils juridiques étrangers aussi



Merci de votre attention !

6 5 Y E A R S O F S O L U T I O N S

BRUSSELS

Chaussée de La Hulpe, 187
Terhulpesteenweg, 187
1170 Brussels

GENT

Congreslaan, 27
9000 Gent

NIVELLES

Rue Henri Pauwels, 2
1400 Nivelles

MONS

Rue de la Réunion, 8
7000 Mons

