

Question Q214

National Group:	Belgium
Title:	Protection against the dilution of a trade mark
Contributors:	Emmanuel Cornu, Louis Van Bunnem, Florent Gevers, Geert Philipsen et Olivia Santantonio et Céline Eyers (rapporteurs)
Representative within Working Committee:	Emmanuel Cornu
Date:	13 April 2010

Questions

Remarque préliminaire relative à la terminologie

A plusieurs reprises, les rapporteurs internationaux évoquent, dans leur questionnaire, la « marque de haute renommée ».

La marque de haute renommée n'existe pas en l'état actuel du droit Benelux et du droit belge, même si elle est parfois évoquée en doctrine ¹. Il n'existe pas non plus de distinction entre une marque « célèbre » (« *famous trademark* » dans le questionnaire) et une marque « bien connue » (« *well-known trademark* » dans le questionnaire).

Seules deux notions existent en droit Benelux et belge :

- la marque renommée (« *a trademark which has a reputation* ») et
- la marque notoirement connue (« *well-known trademark* ») ².

Il est fait référence à la marque renommée aux articles 2.3 c) et 2.20.1 c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après la « CBPI ») faite à La Haye le 25 février 2005 et entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2006.

La marque notoirement connue correspond à l'acception telle qu'énoncée à l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Plusieurs références sont faites à la notion de « *marque notoirement connue* » dans la CBPI, chacune de celles-ci se référant à l'article 6 bis de la Convention de Paris (voy. art. 2.4 e) ; 2.14, 1 b) et 2.19, 1 de la CBPI).

¹ A. Braun et E. Cornu, Précis des marques, Larcier, 2009, n° 180, p. 231 et les références citées.

² Sur la définition en droit belge de la marque « notoirement connue » et la nuance la séparant de la conception doctrinale de marque de « haute renommée », voy. A. Braun et E. Cornu, op. cit., n° 179 à 183.

I. Analyse des législations et jurisprudence actuelles en Belgique

1. Les lois de votre pays prévoient-elles la protection contre la dilution d'une marque ? Si oui, quelle loi ?

La CBPI prévoit la protection des marques contre le risque de dilution en ses articles 2.3 c) et 2.20.1 c) et d) :

Article 2.3 Rang du dépôt

« Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à :

(...)

c. des marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires, qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. »

Article 2.20 Etendue de la protection

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :

(...)

c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ;

d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »

On soulignera que l'article 2.20 § 1 d) de la CBPI constitue la transposition de l'article 5 § 5 de la Directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, aujourd'hui remplacée par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008.

Une protection contre le risque de dilution peut également être invoquée sur la base de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur, c'est-à-dire sur la base du droit de la concurrence déloyale. L'application du droit commun, spécialement de l'article 1382 du Code civil et des principes du droit de la responsabilité aquilienne, peut également être invoquée ³.

2. Existe-t-il une définition légale de la dilution dans votre législation ou jurisprudence ?

³ En ce sens, A. Braun et E. Cornu, op. cit., n° 351, p. 383 à 385 ; Cass., 16 mars 1939.

Il n'existe pas de définition de la « dilution » dans la CBPI. Ce phénomène peut, comme indiqué ci-avant, être sanctionné par les articles 2.3 c) et 2.20.1 c) et d) de la CBPI.

La Cour de justice Benelux a défini dans son arrêt « Claeryn » du 1^{er} mars 1975 la notion de dilution comme suit :

« Attendu que les avantages que le droit exclusif à la marque assure à son titulaire peuvent comprendre ce que le Hoge Raad appelle dans sa deuxième question le pouvoir de la marque d'inciter à l'achat de la sorte de produits pour lesquels elle est enregistrée ;

Que ce pouvoir peut aussi être atteint par le fait que d'autres personnes que les titulaires font usage de la marque ou d'un signe ressemblant pour une autre sorte de produits que ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

*Que cette atteinte peut consister dans la circonstance que la marque n'est plus susceptible, par la perte de son caractère exclusif, de provoquer dans l'esprit du public l'**association immédiate** avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et utilisée (...). »* (C.J. Benelux 1er mars 1975, *Claeryn/Klarein, Ing.-Cons.* 1975, p. 73).

La Cour de justice des Communautés européennes a également défini la notion de dilution de manière fort similaire :

« S'agissant plus particulièrement du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de « dilution », de « grignotage » ou de « brouillage », ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire. » (C.J.C.E., 27 novembre 2008, C-252/07, *Intel, RDC*, 2009, p. 369, et note d'observations d'E. Cornu ; dans le même sens : C.J.C.E., 18 juin 2009, *RDC*, 2009, point 39, et note d'observations d'E. Cornu).

3.1. Quelles marques bénéficient d'une protection contre la dilution ? Quels sont les critères applicables ? (Énumérez svp seulement brièvement les critères applicables ici ; des explications plus détaillées seront demandées ci-dessous).

1. Les marques renommées au sens de l'article 2.20.1 c) et d) de la CBPI bénéficient d'une protection contre la dilution.

Une marque est renommée, selon la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la marque enregistrée est « connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle » (C.J.C.E., 14 septembre 1999, C-375/97, *Chévy, Rec.CJCE*, p. I-5921, point 30).

En ce qui concerne plus précisément le territoire Benelux, « il suffit [que la marque] soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant. » (C.J.C.E., 14 septembre 1999, C-375/97, *Chévy, Rec.CJCE*, p. I-5921, point 30).

A fortiori, une marque « notoirement connue » au Benelux au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris doit-elle être jugée renommée sur ce territoire, bénéficiera en conséquence de la protection organisée aux articles 2.3 c) et 2.20 § 1 c) de la CBPI en faveur des marques renommées, pourvu cependant qu'elle soit enregistrée.

2. Les conditions de la protection sont les suivantes :

- Une marque renommée.
- L'enregistrement ou l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée ; pour qu'un tel usage soit constaté, « *il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque* » (C.J.C.E. 23 octobre 2003, *Ing.-Cons.* 2003, p. 155, point 31).

Ce lien doit être apprécié globalement en fonction des facteurs pertinents du cas d'espèce (C.J.C.E., 27 novembre 2008, C-252/07, *Intel, RDC*, 2009, point 41).

- Pour des produits qui sont similaires ou non à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (C.J.C.E., 9 janvier 2003, C-292/00, *Davidoff & Cie et Zino Davidoff/GofkidIng.-Cons.* 2003, point 25 ; dans le même sens : Bruxelles, 9 janvier 2003, *Information Communication Synergy/Solvay, Ing. -Cons.*, 2004, p. 39).
- Une absence de juste motif dans le chef de l'usager ou du titulaire du dépôt postérieur : ce critère s'entend strictement et est à appliquer selon le cas d'espèce. Par exemple, le fait que le signe soit approprié pour désigner le produit n'est pas considéré comme un juste motif (C.J. Benelux 1^{er} mars 1975, *Rec.* 1975-79, p. 1 ; Liège, 8 mars 2010, Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers / Spa Monopole, RG n° 2007/RG/711, inédit), pas plus que ne l'est l'utilisation de ce signe pour désigner la nationalité d'une société (C.J. Benelux 22 mai 1985, *Rec.* 1985, p. 1).
- Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque (nous renvoyons à ce sujet à l'étude de E. Cornu et F. Jacques de Dixmude, « La protection de la marque renommée au Benelux (ou le renouveau du risque d'association ?) », *RDC*, 2004, pp. 954 à 956 ; voy. également : P. Maeyaert, « Bescherming van bekende merken : overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg », *IRDI*, 2008, p. 231 et suiv. ; A. Braun et E. Cornu, *Précis des marques*, op. cit., n° 175 et suiv. ; F. Gotzen et M.C. Janssens, « Handboek merkenrecht », Bruylant, 2008, p. 189 et suiv.).

3.2. Une marque doit-elle être distinctive pour bénéficier d'une protection contre la dilution ? Si oui, la protection est-elle limitée aux marques qui ont intrinsèquement un caractère distinctif ou à celles qui ont acquis un caractère distinctif par l'usage ?

Pour être protégée une marque doit être distinctive. Il n'existe pas en droit Benelux de distinction alors que le pouvoir distinctif de la marque invoquée est intrinsèque ou acquis par l'usage. La marque qui possède un pouvoir distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, pour les produits et services désignés dans son enregistrement, bénéficie d'une protection contre le risque de dilution. Plus la marque est renommée plus cette

protection sera étendue. S'agissant de l'application de l'article 2.20 § 1 d) de la CBPI, précité, il n'est pas formellement exigé que pour bénéficier de l'application de cette disposition la marque invoquée soit renommée. Ni la CBPI, ni l'article 5 § 5 de la directive ne l'exigent en effet. La jurisprudence belge s'est également prononcée en ce sens (voy. par ex. Prés. comm. Liège, 10 mars 2009, Concept & Forme contre Y.G. et My Domain Inc, RG n° A/08/1586 inédit). Certains praticiens soutiennent toutefois l'exigence d'une renommée.

Bien entendu, plus la marque est distinctive, plus son champ de protection est élargi (C.J.C.E., 29 septembre 1998, *Cannon, Ing.-Cons.* 1998, p. 304, point 18).

3.3.1 Pour être habilitée à être protégée contre la dilution, une marque doit-elle avoir une réputation ou être bien connue (« well-known ») ou célèbre ? Dans l'affirmative, est-ce le cas quand une marque a une réputation, ou quand elle est bien connue (« well-known ») ou célèbre ? Les facteurs mentionnés dans les paragraphes 15 et 22 du préambule au questionnaire sont-ils appropriés pour déterminer si une marque a une réputation, est bien connue (« well-known ») ou célèbre ? A quel moment cette appréciation doit-elle être effectuée ?

Tant les marques « ordinaires » (ou qui sont dépourvues de renommée), que celles qui sont renommées et notoirement connues bénéficient d'une protection contre le risque de dilution.

L'article 2.20, al. 1 d) de la CBPI prévoit en effet, conformément à la possibilité qui était offerte par l'article 5 § 5 de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (remplacée à présent par la directive 2008/95/CEE du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques), que les marques « ordinaires », c'est-à-dire celles qui ne sont pas « renommées », sont également protégées contre le risque de dilution en cas d'usage « à des fins autres que celles de distinguer les produits ou les services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ». La Cour de justice a précisé que l'étendue et le contenu de la protection accordée par cette disposition est à définir par les États membres (C.J.C.E., 21 novembre 2002, C-23/01, *Ing. Cons.*, 2002, p. 513).

L'article 2.20, al. 1 d) de la CBPI n'exige ni une identité entre le signe et la marque, ni une similitude, ni l'existence d'un risque de confusion. Il semble cependant que le signe doit être ressemblant pour que le public puisse établir un lien entre le signe querellé et la marque antérieure invoquée (A. Braun, E. Cornu, *Précis des marques*, 5ème éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 480, n° 414 ter).

Les marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle bénéficient de la protection des articles 2.20 al. 1 c) et d) pour autant qu'elles soient enregistrées.

Les critères repris au paragraphe 15 du questionnaire du rapporteur international peuvent permettre d'apprécier si une marque est renommée. Le paragraphe 22 n'est pas applicable en l'espèce. Nous renvoyons à cet égard à ce que nous avons exposé ci-avant en réponse à la question 3.1.

S'agissant du moment où il y a lieu d'apprécier le pouvoir distinctif de la marque antérieure invoquée, celui-ci doit être pris en considération à la date à laquelle le signe, « *dont l'usage porte atteinte à ladite marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation.* » (C.J.C.E., 27 avril 2006, C-145/05, point 20 ; *Ing. Cons.*, 2006, p. 314 et

observations de E. Cornu ; dans le même sens C.J.B., 5 octobre 1982, A 81/4, *Ing. Cons.*, 1982, p. 221 et C.J.B., 13 décembre 1994, A 93/3, *Ing. Cons.*, 1995, p. 28).

3.3.2 Une marque doit-elle rencontrer un certain seuil de connaissance ou d'identification pour jouir d'une réputation ou être renommée ou célèbre ? Si oui, quel est ce seuil ? Quel pourcentage de connaissance de la population est exigé ? A quel point cette connaissance doit-elle être répandue à travers le pays ? Si une marque est renommée ou célèbre dans un pays, cela peut-il avoir, le cas échéant, un effet dans d'autres pays ?

Une marque renommée doit être « connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. » (C.J.C.E. 14 septembre 1999, *Chévy, Ing.-Cons.* 1999, p. 555, point 26).

La Cour a en outre expressément indiqué que « ni la lettre ni l'esprit de l'article 5 § 2 de la directive n'autorisent à exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini » (C.J.C.E. 14 septembre 1999, *Chévy, Ing.-Cons.* 1999, p. 555, point 25). Il n'existe donc pas de pourcentage en-dessous duquel une marque ne peut pas être considérée comme une marque renommée.

Une marque est notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle lorsqu'elle bénéficie d'une connaissance large du public, qui dépasse celle qu'en a la branche industrielle en cause (A. Braun et E. Cornu, op. cit., n° 182 et suiv. ; Comm. Bruxelles, 27 janvier 1992, *Ing.-Cons.* 1992, p. 261).

D'autre part, l'article 6 paragraphe 3 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle consacre les principes d'indépendance et de territorialité des droits de marques. L'enregistrement d'une marque dans un pays n'affecte pas celui dans un autre, sous réserve du cas du Benelux qui forme, du point de vue du droit des marques, un territoire unique.

Par conséquent, la renommée d'une marque dans un pays ne peut en aucun cas préjuger de la renommée de cette même marque dans un autre pays. Au sein du Benelux, qui forme un territoire unique du point de vue du droit des marques, la renommée d'une marque dans un seul pays du Benelux suffit pour qu'elle soit considérée comme renommée sur l'ensemble du territoire Benelux (C.J.C.E., 14 septembre 1999, C-375/97, *Chévy, Rec.CJCE*, p. I-5921, point 30).

Par analogie, il en est de même en ce qui concerne les marques notoirement connues.

Pour rappel, les notions de « *marque célèbre* » ou de « *haute renommée* » n'existent pas en droit Benelux ni en droit positif belge.

3.3.3 Quel est le public concerné pour déterminer la connaissance, l'identification ou la renommée de la marque, le grand public dans son ensemble ou le public concerné ? L'identification ou la renommée est-elle suffisante sur un marché limité de biens (marché ciblé) ?

Le public concerné est composé des destinataires des produits et services désignés dans l'enregistrement (C.J.C.E., 14 septembre 1999, C-375/97, *Chévy*, *Rec.CJCE*, p. I-5921, point 26). Il peut s'agir d'un marché ciblé.

En revanche, en ce qui concerne les « marques notoirement connues » au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, il n'existe pas de limitation, l'ensemble du public doit être pris en considération (Comm. Bruxelles, 27 janvier 1992, *Ing.-Cons.* 1992, p. 261).

3.4. Est-il exigé, pour bénéficier de la protection contre la dilution, que la marque ait été utilisée, enregistrée ou fasse l'objet d'une demande d'enregistrement dans le pays où la protection est recherchée ?

Pour être protégée, toute marque doit obligatoirement être enregistrée. Elle doit également être utilisée, si elle est sous obligation d'usage ⁴.

Il n'est d'exception à l'obligation d'enregistrement qu'en faveur des marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris (art. 2.19 de la CBPI).

La marque « notoirement connue » ne doit pas être enregistrée, mais doit être très bien connue sur le territoire Benelux.

3.5. Existe-t-il d'autres critères auxquels une marque doit satisfaire pour bénéficier d'une protection contre le risque de dilution ?

Voir notre réponse à la question 3.1.

3.6. La reconnaissance de la protection contre la dilution est-elle une question légale ou une question de fait ? Qui porte la charge de la preuve concernant les critères de protection ? Comment démontre-t-on qu'une marque répond aux critères de protection ? Les ventes et les données publicitaires sont-elles suffisantes ou une enquête est-elle exigée ? A quel standard la preuve doit-elle satisfaire ?

Il s'agit à la fois d'une question de droit et de fait. Selon Louis Van Bunnem, « *tout est qualifiable et donc tout est juridique* ».

La charge de prouver les conditions de protection de la marque renommée incombe à la personne qui allègue la dilution de sa marque ; il s'agit par conséquent du demandeur dans le cadre d'un litige.

Il n'existe pas de mode de preuve spécifique. Toutes les preuves sont acceptées et une enquête n'est pas obligatoire mais peut servir à titre de preuve.

3.7. Existe-t-il un registre des marques « éligibles » dans votre pays ? Si oui, quelle est la valeur probatoire de ce registre ? Peut-elle être contestée en cas de litige ?

Non, il n'existe pas de registre reprenant les marques renommées.

4. Votre législation exige-t-elle qu'il existe une « association mentale » ou un « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure ? Dans cette hypothèse, dans quelles circonstances l'« association mentale » ou le « lien »

⁴ Sous peine de pouvoir faire l'objet d'une demande reconventionnelle en déchéance.

entre la marque antérieure et la marque postérieure existe-il ? Les critères mentionnés ci-dessus aux paragraphes 27 et 28 sont-ils pertinents pour apprécier l'existence d'une telle « association mentale » ou d'un tel « lien » ? Y a-t-il d'autres critères à prendre en compte ? Est-ce que l'appréciation de ce lien est une question de fait (quelque chose qui peut être établi sur base d'un sondage d'opinion) ou est-ce une question de droit qui doit être établie par les tribunaux ou autorités sur la base de tels critères ?

Selon l'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes, l'article 5 § 2 de la directive européenne (et dès lors l'article 2.20.1 c) de la CBPI) exige un « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure sans que toutefois le consommateur confonde les deux marques (C.J.C.E., 27 novembre 2008, *Intel*, C-252/07, RDC, 2009, p. 369). Il importe que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen. Ce pouvoir d'évoquer la marque antérieure n'est rien d'autre que ce qu'au Benelux on considérerait comme le risque d'association (E. Cornu, « L'arrêt Intel : dilution de la marque ou dilution de sa protection », note sous C.J.C.E., 27 novembre 2008, C-252/07, *Intel*, RDC, 2009, p. 379).

L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement en tenant compte des critères pertinents énumérés au point 42 de l'arrêt Intel, à savoir : le degré de similitude entre les marques en conflit ; la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit et spécialement leur degré de proximité ; l'intensité de la renommée de la marque antérieure ; le caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure ; l'existence éventuelle d'un risque de confusion.

Les critères repris au paragraphe 27 du questionnaire du rapporteur international sont pertinents en droit Benelux, à l'inverse de ceux mentionnés au paragraphe 28.

Ces critères et plus particulièrement leur combinaison sont suffisants pour apprécier l'existence du « lien » entre les marques en litige. Il n'existe pas d'autres critères.

L'appréciation de ce lien est une question de fait car il s'agit d'apprécier globalement les critères pertinents du cas d'espèce.

5. Une telle « association mentale » ou un « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure portent-ils automatiquement préjudice à la réputation ou au caractère distinctif de la marque antérieure ? Ou, est-ce que ce préjudice doit être prouvé en plus de l'existence de l'« association mentale » ou « lien » ?

Non, l'existence de ce lien ne suffit pas à démontrer l'atteinte à la marque. Il faut également démontrer que le titulaire de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif de la marque antérieure (dilution) ou de sa renommée (ternissement) ou lui porte préjudice (parasitisme).

La CJCE, dans le litige Intel / CPM (arrêt du 27 novembre 2008, RDC, 2009, p. 381, note critique E. Cornu « L'arrêt Intel : dilution de la marque ou dilution de sa protection ») a estimé que l'existence d'une « association mentale » ou « lien » entre marque antérieure renommée et marque postérieure ne suffit pas à prouver que l'usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque concernée, ni qu'il lui porterait préjudice. La Cour ajoute (point 77) que cette preuve suppose que soit démontrée une modification du comportement économique des consommateurs moyens, consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

L'exigence ainsi formulée a paru à divers commentateurs excessive (voy. E. Cornu, note précitée, RDC, 2009, p. 377, spéc. p. 382 ; voy. aussi, aux Pays-Bas, la note A.A. Quaadvlieg, « Intel en verwatering », BIE, 2009, n° 57, p. 253). Elle semble restreindre, en tout cas, la possibilité d'invoquer le risque de dilution au seul cas où les produits, sans être similaires, relèvent à tout le moins du même secteur économique (en ce sens : J. Azema, Chron. R.T. Dr. Com., 2009, p. 119 ; Ch. Gielen, Chron. « van de brug af gezien », VI, Merkenrecht, I.E.R., 2009, p. 71).

6. Les critères à prendre en considération pour apprécier l'existence du préjudice sont-ils les mêmes que ceux mentionnés pour le lien ? Existe-t-il des critères additionnels ?

On peut s'appuyer sur les critères utilisés pour établir l'existence d'un « lien » entre les marques en litige pour démontrer qu'il y a en outre un risque de dilution.

En effet, plus la marque est renommée, ou plus les produits ou les services sont similaires, plus le risque de dilution sera facilement démontré (C.J.C.E., 14 septembre 1999, C-375/97, *Chévy*, Rec.CJCE, p. I-5921, point 30).

De même, plus la marque antérieure présente un caractère unique, plus l'usage d'une marque postérieure identique ou similaire sera susceptible de porter préjudice à son caractère distinctif (E. Cornu, « L'arrêt Intel : dilution de la marque ou dilution de sa protection », note sous C.J.C.E., 27 novembre 2008, C-252/07, *Intel*, RDC, 2009, p.381). Il y a lieu de souligner que le pouvoir distinctif d'une marque varie au cours du temps : elle peut l'acquérir (« inburgering » ou consécration par l'usage), tout comme elle peut le perdre (dégénérescence).

Enfin, s'il existe un risque de confusion, il y aura nécessairement un risque de dilution de la marque antérieure puisqu'il y aura atteinte à la fonction distinctive de la marque.

7. Une dilution réelle doit-elle être prouvée ou la preuve d'un risque de confusion est-elle suffisante ? Qui doit supporter la charge de la preuve ? Comment prouve-t-on la dilution ou le risque de dilution ? Est-ce que la preuve du préjudice requiert de démontrer un changement du comportement économique du consommateur moyen ou qu'un tel changement est susceptible de se produire ? Dans cette hypothèse, qu'est-ce qu'un changement dans le comportement économique du consommateur moyen ? Une diminution de l'envie d'acheter des produits sous la marque antérieure constitue-t-elle un changement dans le comportement économique ? Comment prouver un changement du comportement économique du consommateur moyen ou un risque d'un tel changement du comportement ?

Un risque de confusion suffit, tout comme un risque d'atteinte au pouvoir distinctif est suffisant, pourvu qu'il ne soit pas hypothétique (Bruxelles (9e ch.), 9 janvier 2003, Ing.-Cons., 2004, p. 39 ; Bruxelles, 26 octobre 2004, Ing.-Cons., 2005, p. 17).

La charge de la preuve incombe à la personne qui allègue la dilution ou le risque de dilution de sa marque. Il s'agit par conséquent du demandeur dans le cadre d'un litige.

Il n'existe pas de mode de preuve spécifique. Toutes les preuves sont acceptées.

A ce jour, il n'existe quasiment pas de jurisprudence belge qui ait appliqué le critère du changement de comportement économique de l'arrêt Intel de la CJCE, pour écarter l'existence d'un préjudice, malgré un « lien » reconnu entre deux signes. Ce critère est

d'ailleurs critiqué par la doctrine (voy. supra). On relève toutefois un arrêt du 5 octobre 2009 de la cour d'appel de Bruxelles (en cause Distriled contre Lidle, R.G. n° 2008/AR/2383, inédit) où la cour a eu égard au fait que le titulaire de la marque « Lidl » n'établissait pas une diminution de son chiffre d'affaires.

Il convient cependant de signaler un arrêt de la cour d'appel de Gand du 20 juin 2005, Adidas / Brifeuil ; rejet du pourvoi par l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 3 novembre 2006, Ing.-Cons., 2007, p. 62). Malgré le « lien » qui existe entre la marque renommée – à trois bandes – d'Adidas, l'usage de quatre bandes ne porte pas atteinte à celle-ci. La cour de Gand tient compte du fait que le marché des vêtements de sport grand public, de qualité moindre, serait tout à fait distinct des vêtements des sportifs, professionnels ou amateurs : selon cet arrêt, il existerait un groupe d'acheteurs qui n'utilisent ces vêtements sportifs que comme vêtements de loisir et qui ne font pas le rapport entre les quatre bandes de l'un et les trois bandes de l'autre, « un acheteur attentif voyant la différence entre trois et quatre bandes ».

Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour suprême ; celle-ci a estimé que des éléments tels que le genre de marchandise, le prix et d'autres caractéristiques objectives peuvent néanmoins être pris en compte pour l'appréciation globale du risque de dilution.

La motivation de l'arrêt de cassation a été vivement critiquée : voy. E. Cornu, « Toutes les circonstances de l'espèce ne sont pas pertinentes », note sous l'arrêt, Ing.-Cons., 2007, p. 84 et s. ; L. De Gryse, « Over bekende merken en relevante omstandigheden », RDC, 2007, 574 à 579 ; Th. van Innis, « En hoevel kost dat, Meester ? », IRDI, 2007, 57 à 59 ; V. Pede, « Hof van cassatie zet deur wijd open voor namaak van bekende merken », RW, 2007/08, 1589 à 1593.

8. Quelle est l'étendue de protection accordée aux marques qui bénéficient d'une protection contre la dilution ? Est-ce que le titulaire de la marque antérieure peut s'opposer

- à l'enregistrement d'une marque postérieure ?

Tout titulaire d'une marque antérieure peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure à la condition que la marque postérieure soit identique et désigne des produits ou services identiques, ou qu'elle soit ressemblante à la marque antérieure et désigne des produits similaires, de sorte qu'elle présente avec celle-ci un « risque de confusion ».

En outre, à condition que sa marque soit renommée, le titulaire de la marque antérieure peut agir en nullité contre la marque postérieure sur la base de la protection spécifique de la marque renommée.

En effet, l'article 2.28.3 de la CBPI prévoit que :

*« 3. pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 2.4, sous d, e et f, prenne part à l'action, tout intéressé **peut invoquer la nullité** :*

a. de l'enregistrement de la marque qui prend rang après celui d'une marque ressemblante, dans les conditions prévues à l'article 2.3 ».

L'article 2.3 prévoit que :

« Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à (...) :

c. des marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires, qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. ».

Enfin, le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris peut également agir en nullité de l'enregistrement de la marque postérieure conformément à l'article 2.4.e) de la CBPI. Son action n'est pas soumise à un délai.

S'agissant de la faculté d'introduire une procédure administrative d'opposition devant l'Office Benelux, l'article 2.14, alinéa 1 de la CBPI prévoit que :

« 1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui : (...)

a. prend rang après la sienne conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a) et b)⁵ ou

b. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. »

La faculté de fonder une procédure administrative d'opposition devant l'Office Benelux sur la protection de la marque renommée n'existe donc pas en l'état actuel du droit Benelux.

- **à l'usage réel d'une marque postérieure ?**

L'article 2.20 c) et d) de la CBPI prévoit que :

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque **permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement : (...)**

c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ;

d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »

- **aux produits non similaires uniquement ou aux produits similaires également ?**

⁵ C'est-à-dire le cas d'une marque identique désignant des produits identiques ou le cas d'une marque ressemblante présentant un risque de confusion.

L'arrêt Davidoff de la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que le titulaire d'une marque renommée peut intenter une action en nullité contre une marque postérieure enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires, et tendant également à en interdire l'usage (C.J.C.E., 9 janvier 2003, C-292/00, *Davidoff & Cie et Zino Davidoff/GofkidIng.*-Cons. 2003, point 25).

9. Quels sont les recours légaux ? Le titulaire de la marque antérieure peut-il former opposition ou intenter une action en nullité ? Est-ce qu'il peut introduire une action en cessation ou en référé ? Est-ce que votre office des marques refuse d'enregistrer un signe postérieur sur la base du risque de confusion ?

Nous nous référons à la question 8 en ce qui concerne l'action judiciaire en nullité et la procédure administrative d'opposition.

Il est également possible d'intenter une procédure en référé, en cessation ou au fond (classique).

Dans le cadre d'une procédure ordinaire au fond, il est possible de réclamer des dommages et intérêts pour l'atteinte portée au pouvoir distinctif de la marque invoquée.

Le tribunal peut ordonner, à la demande du titulaire de la marque, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

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.

L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) refuse uniquement d'enregistrer une marque sur la base de motifs absolus énumérés à l'article 2.11 de la CBPI. L'existence d'une marque antérieure présentant un risque de confusion ne constitue pas un tel motif absolu, mais au contraire un « motif relatif », qui ne peut donc être soulevé d'office par l'OBPI.

S'il connaît des procédures administratives d'opposition fondées sur les motifs relatifs visés dans la CBPI, l'Office Benelux ne peut connaître des actions en nullité, lesquelles sont de la seule compétence des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire.

II. Propositions d'adoption de règles uniformes

1. Quelles marques devraient bénéficier de la protection contre la dilution ? Quels devraient être les critères pour en bénéficier ? La reconnaissance ou la renommée dans un marché limité de produits (marché ciblé) devrait-elle être suffisante ?

La situation belge est sur ce point satisfaisante.

Il faut continuer à se baser sur le public concerné pour apprécier la renommée de la marque et il peut donc éventuellement s'agir d'un marché ciblé.

2. Le critère de l'usage de la marque, de son enregistrement ou de sa demande d'enregistrement dans le pays devrait-il être pris en compte pour bénéficier de la protection contre la dilution ?

Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin que ce qui existe actuellement en droit Benelux.

La marque renommée doit être enregistrée et, si elle est sous obligation d'usage, utilisée.

La marque notoirement connue doit être très bien connue sur le territoire Benelux, sans obligation d'enregistrement.

3. Devrait-il exister un registre pour les marques protégées ? Dans cette hypothèse, quelle serait la valeur probante d'un tel registre ? Serait-il possible de l'utiliser en justice ?

Il n'est pas nécessaire de créer un tel registre. En outre, dans l'hypothèse où un tel registre serait créé, nous nous demandons quels critères seraient utilisés pour sélectionner les marques qui devraient y figurer.

4. L'existence d'une « association mentale » ou d'un « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure devrait-elle être une condition indépendante pour une action relative à la dilution d'une marque ?

Il s'agit d'une condition indispensable, mais qui ne peut être appréciée de manière indépendante des autres critères applicables.

5. Le préjudice porté au caractère distinctif ou à la réputation de la marque antérieure devrait-il exiger la preuve d'un changement du comportement économique du consommateur moyen ou d'un potentiel changement du comportement ?

Non, il faut revenir aux critères antérieurs à l'arrêt Intel et il serait donc souhaitable que la Cour de justice revienne sur ce point. Le critère de la modification du comportement économique du consommateur est exagéré. Il s'agit d'une conception en contradiction avec la dilution.

6. Quels devraient être les recours en cas de dilution de la marque ?

Il faut pouvoir annuler l'enregistrement de la marque faisant naître le risque de dilution et en interdire l'usage.

National Groups are invited to comment on any additional issue concerning the protection of a mark against dilution.

Summary

In Benelux and Belgian law, only two concepts exist: the trademark which has a reputation and the well-known trademark in the meaning of article 6 bis of the Paris Convention. The concept of “highly renowned trademark” does not exist in the Benelux Convention.

Pursuant to article 2.20.1 c) and d) as well as article 2.28.3 a) of the Benelux Treaty on Intellectual Property (BTIP), the trademarks which have a reputation, well-known trademarks and « ordinary » trademarks may benefit from a protection against dilution (or rather the risk of dilution because it is sufficient within the Benelux).

The conditions under which such a protection exists are the following:

- previous sign: a trademark which has a reputation/ a well-known trademark duly registered (article 2.20.1 c) BTIP *or* an “ordinary” trademark (article 2.20.1 d BTIP);
- registration or use of a similar or identical sign in order to distinguish the products and services (article 2.20.1 c) BTIP *or* use of a similar sign for other purposes than to distinguish the products and services (article 2.20.1 d) BTIP),
- for identical, similar or non similar products, without due cause, in order to benefit from the distinctive character of the previous sign.

Most of the answers provided by the Belgian group of the AIPPI refer to the case-law of the European Court of Justice, concerning the definition of a trademark which has a reputation (*Chévy*), the risk of dilution, the existence of a “link” (*Intel*), the criteria determining whether a trademark has a reputation, whether there exists an infringement of the trademark which has a reputation and most particularly with respect to its distinctive character.

Under these circumstances, the AIPPI’s Belgian group explains some characteristics of the Benelux/Belgian law:

- there is no register identifying trademarks which have a reputation in Belgium;
- a market survey may be used in order to establish the reputation of the trademark but it is not mandatory;
- the existence of a “link” between the previous sign and the later exist for years in the Benelux law, it is the principle of the risk of association;
- the Belgian courts have do not consider that the criteria of the modification of the economic behavior permits to determine a risk of dilution.

Finally the AIPPI’s Belgian group observes that if such a risk of dilution exists, the owner of the trademark which has a reputation may introduce a summary proceedings, a proceedings on the merits or a cease and desist proceedings in Belgium but there does not exist an administrative proceeding in opposition.

Résumé

En droit Benelux et en droit belge, seules existent les notions de marque renommée et de marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris. La notion de marque de « haute renommée » n'est pas consacrée par la loi.

Conformément à l'article 2.20.1 c) et d) ainsi qu'à l'article 2.28.3 a) de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI), les marques renommées, les marques notoirement connues et dans une certaine mesure les marques « ordinaires » sont susceptibles de bénéficier d'une protection contre la dilution (ou plutôt le risque de dilution, ce dernier suffisant en droit Benelux).

Les conditions pour bénéficier d'une telle protection sont les suivantes :

- Signe antérieur : Marque renommée/ marque notoirement connue enregistrée (article 2.20.1 c CBPI) *ou* marque « ordinaire » (article 2.20.1 d CBPI)
- Enregistrement ou usage d'un signe identique ou similaire en vue de distinguer des produits ou services (article 2.20.1 c) CBPI) *ou* usage d'un signe ressemblant à d'autres fins que celles de distinguer des produits ou services (article 2.20.1 d) CBPI) ;
- Pour des produits identiques, similaires ou non similaires ;
- Sans juste motif ;
- En vue de tirer indûment profit du caractère distinctif du signe antérieur.

La plupart des réponses données par le groupe belge de l'AIPPI renvoient à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, que ce soit pour la définition de la notion de marque renommée (*Chévy*), du risque de dilution, de l'existence d'un « lien » (*Intel*), des critères pour déterminer si une marque est renommée, des critères pour déterminer s'il y a atteinte à la marque renommée et plus particulièrement à son pouvoir distinctif.

Dans ces conditions, le groupe belge de l'AIPPI tient à mettre en avant quelques particularités du droit Benelux/belge :

- il n'existe pas de registre répertoriant les marques renommées en Belgique ;
- un sondage d'opinion peut être utilisé pour démontrer la renommée de la marque, mais n'est pas obligatoire ;
- l'existence d'un lien entre le signe antérieur et le signe postérieur existe depuis de nombreuses années en droit Benelux avec la notion de risque d'association ;
- les tribunaux belges n'ont pas appliqué le critère de la modification du comportement économique pour apprécier s'il y avait un risque de dilution.

Enfin, le groupe belge de l'AIPPI fait remarquer qu'en cas de risque de dilution, le titulaire de la marque renommée a la possibilité d'introduire une action en référé, en cessation ou au fond en Belgique mais qu'il ne peut pas introduire une procédure administrative d'opposition sur ce fondement.

Note: It will be helpful and appreciated if the Groups follow the order of the questions in their Reports and use the questions and numbers for each answer.