

§ 3. Wanneer de rechter in de loop van een procedure een inbreuk vaststelt, kan hij, op verzoek van de partij die een vordering inzake namaak kan instellen, de inbreukmaker bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaal van de inbreukmakende goederen of diensten aan de partij die de vordering instelt mee te delen en haar alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.

Eenzelfde bevel kan worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen of commerciële schaal in zijn bezit heeft, de diensten waardoor een inbreuk wordt gemaakt op commerciële schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend.

§ 4. De rechter kan bevelen dat zijn beslissing of de samenvatting die hij opstelt wordt aangeplakt tijdens de door hem bepaalde termijn, zowel buiten als binnen de inrichtingen van de inbreukmaker en dat zijn vonnis of de samenvatting ervan in kranten of op enige andere wijze wordt bekendgemaakt, dit alles op kosten van de inbreukmaker.

## BENOÎT MICHAUX

### Section 1

#### INTRODUCTION

L'article 334 reprend le texte de l'article 86ter introduit dans la loi du 30 juin 1994 par la loi du 9 mai 2007. Cette disposition prévoit des mesures de natures diverses qui sont toutes imposées par la législation communautaire.

Il s'agit tout d'abord de la mesure de cessation à l'encontre de l'auteur de l'atteinte ou d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter une telle atteinte (art. 11 de la directive 2004/48 et art. 8, § 3 de la directive 2001/29). En deuxième lieu, il s'agit des mesures dites correctives consistant à neutraliser les biens contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou leur fabrication (art. 10 de la directive 2004/48).

Le troisième type de mesures poursuit la fourniture d'informations et de données relatives à l'origine et aux réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants (art. 8 de la directive 2004/48).

Enfin, il s'agit des mesures de publicité relatives aux décisions judiciaires (art. 15 de la directive 2004/48).

### Section 2

#### LES DIFFÉRENTES MESURES

##### § 1. La cessation

Les commentaires consacrés à cette mesure dans le cadre de l'article XVII.14, § 3 sont applicables en l'espèce, sous les deux réserves suivantes.

Tout d'abord, à l'inverse de cette dernière disposition, l'article 334, § 1<sup>er</sup>, ne permet la mesure de cessation qu'à l'encontre de l'auteur de l'atteinte ou d'un inter-

médiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter une telle atteinte. La cessation n'est pas envisageable contre un autre destinataire. Or, on ne peut exclure une situation où le demandeur a intérêt à obtenir une mesure de cessation à l'encontre d'une partie qui n'a ni commis l'atteinte personnellement ni fourni des services utilisés pour la commettre (*cf. infra*). Dans ce type de situation, le demandeur n'aura d'autre choix que de recourir à l'action en cessation comme en référé prévue à l'article XVII.14, § 3.

Par ailleurs, lorsqu'elle est prononcée dans le cadre de l'article 334, § 1<sup>er</sup>, et non dans le cadre de l'article XVII.14, § 3, la mesure de cessation est dépourvue des caractéristiques judiciaires propres à la mesure ordonnée dans une procédure comme en référé. Il en découle notamment que le juge peut exclure l'exécution provisoire moyennant une décision spécialement motivée<sup>1</sup>.

##### § 2. Les mesures correctives: la neutralisation des produits contrefaisants et des matériaux ou des instruments ayant principalement servi à leur création ou leur fabrication

###### I. Introduction

La loi prévoit que le juge peut ordonner des mesures visant à mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire à neutraliser les objets qui constituent la contrefaçon ou qui ont été utilisés pour créer ou fabriquer ceux-ci. Dans la directive 2004/48 ces mesures sont dénommées "mesures correctives"<sup>2</sup>. Elles sont destinées à éviter que la contrefaçon continue à générer des conséquences négatives.

Les mesures de neutralisation sont étrangères à la réparation en espèces qui est due à la partie préjudiciée, et elles peuvent dès lors s'ajouter à celle-ci sans aucunement la diminuer. Le texte de la loi l'indique lui-même: elles sont "*sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée à raison de l'atteinte*"<sup>3</sup>.

La loi précise en outre que ces mesures correctives ne donnent lieu à aucun dédommagement d'aucune sorte en faveur du détenteur des objets ainsi neutralisés<sup>4</sup>.

Ces mesures ne peuvent être prononcées qu'à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon. Il appartient au juge de se prononcer sur leur opportunité en fonction des critères indiqués dans la loi (*cf. infra*).

###### II. Les objets susceptibles d'être neutralisés

Les mesures de neutralisation concernent au premier chef les biens contrefaisants. Elles peuvent également porter, mais uniquement dans les cas appropriés, sur les

<sup>1</sup> Art. 1397, al. 1<sup>er</sup> du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 19 octobre 2015.

<sup>2</sup> Art. 10.

<sup>3</sup> Art. 334, § 2.

<sup>4</sup> Art. 334, § 2.

matériaux ou instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.

### III. Les modalités de la neutralisation

La loi mentionne trois modalités de neutralisation des objets visés: le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction.

### IV. Les frais des mesures de neutralisation

La loi prévoit que "les mesures de neutralisation sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent"<sup>5</sup>. La prise en charge des frais par le contrevenant constitue très clairement la règle. Le législateur utilise des termes singulièrement restrictifs pour permettre au juge de l'écart: il faut des raisons particulières qui s'opposent à ce que le contrevenant prenne les frais en charge.

La décision sur les frais doit en outre respecter la règle que la loi prescrit par ailleurs, selon laquelle les mesures de neutralisation sont "sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée"<sup>6</sup>. La décision sur les frais ne peut dès lors diminuer indirectement la réparation due à la partie lésée en lui imposant la prise en charge des frais. En revanche, *a priori* rien n'empêche le juge d'imputer des frais de neutralisation à des tiers de mauvaise foi (autres que le contrevenant lui-même).

### V. Les critères pour le prononcé des mesures de neutralisation

Le juge ne peut ordonner les mesures de neutralisation qu'"à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon" et, dès lors, il ne peut les prononcer d'office<sup>7</sup>.

Par ailleurs, les mesures de neutralisation ne sont pas des mesures automatiques. En ce qui concerne les matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des biens, la loi insiste sur le fait que les mesures ne peuvent être ordonnées que "dans des cas appropriés"<sup>8</sup>. Surtout, de manière plus générale, quel que soit l'objet concerné, la loi indique deux critères qui guideront le juge dans l'appréciation des mesures. Tout d'abord, le juge tiendra compte de "la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures ordonnées"<sup>9</sup>. En outre, le juge prendra également en considération les intérêts des tiers<sup>10</sup>. Ceux-ci comprennent notamment les intérêts des consommateurs et des particuliers agis-

<sup>5</sup> Art. 334, § 2, al. 2.

<sup>6</sup> Art. 334, § 2, al. 1<sup>er</sup>.

<sup>7</sup> Art. 334, § 1<sup>er</sup>, al. 1<sup>er</sup>.

<sup>8</sup> Art. 334, § 2, al. 1<sup>er</sup>.

<sup>9</sup> Art. 334, § 2, al. 3.

<sup>10</sup> Art. 334, § 2, al. 3.

sant de bonne foi<sup>11</sup>. Concrètement, le juge aura par exemple égard aux intérêts des utilisateurs finaux de bonne foi avant de prononcer une mesure de rappel des biens contrefaisants.

### § 3. L'injonction de fournir des informations et données relatives à l'origine ou aux réseaux de distribution de la contrefaçon

#### I. Introduction

L'article 334, § 3 reprend le texte qui avait été introduit dans la loi du 30 juin 1994 par la loi du 9 mai 2007<sup>12</sup>. Les commentaires qui suivent puiseront donc largement dans les discussions et les travaux qui ont entouré l'adoption de la loi de 2007. Cette disposition vise à transposer l'article 8 de la directive 2004/48, relatif au droit d'information<sup>13</sup>. Elle prévoit des mesures dont l'objectif est, dans le chef du demandeur, "d'obtenir des informations précises sur l'origine des marchandises ou des services contrefaisants, les circuits de distribution et l'identité des tiers impliqués dans l'atteinte"<sup>14</sup>. Ces mesures sont sans préjudice des dispositions de droit commun prévues par le Code judiciaire en matière de preuve (*cf. infra*).

#### II. Objet de l'injonction de fournir

Le juge peut faire injonction au défendeur de fournir toutes les informations de même que toutes les données qu'il détient et qui se rapportent à l'origine et aux réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants. En ce qui concerne le contenu de l'information, il y a lieu de se référer à l'article 8, § 2 de la directive 2004/48<sup>15</sup>. Celui-ci vise les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services ainsi que des grossistes et des détaillants. Il vise également des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur les prix obtenus pour les marchandises ou services en question.

#### III. Destinataire de l'injonction

L'injonction peut bien entendu être adressée à l'auteur de l'atteinte<sup>16</sup>. Mais elle peut également être adressée à toute autre personne qui se trouve dans une des situations suivantes: elle a été "trouvée en possession des biens contrefaisants à l'échelle commerciale", elle a été "trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale" ou elle a été "trouvée en train de fournir à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités contrefaisantes"<sup>17</sup>.

<sup>11</sup> Considérant 24 de la directive 2004/48.

<sup>12</sup> Art. 86ter, § 3.

<sup>13</sup> *Doc.parl.* Chambre, sess. ord. 2006-07, n° 51-2943 et 2944/1, 32.

<sup>14</sup> Considérant 21 de la directive 2004/48.

<sup>15</sup> *Doc.parl.* Chambre, sess. ord. 2006-07, n° 51-2943 et 2944/1, 34.

<sup>16</sup> Art. 334, § 3, al. 1<sup>er</sup>.

<sup>17</sup> Art. 334, § 3, al. 2.



Dans ces derniers cas, il n'est nullement requis que la personne visée par la mesure ait commis l'acte de contrefaçon ou porte une responsabilité quelconque dans la commission de la contrefaçon. Le but de la mesure est en effet exclusivement de fournir des éléments utiles au demandeur en vue de lui permettre d'entamer des poursuites<sup>18</sup>.

#### IV. Conditions et critères d'octroi de l'injonction

L'injonction ne peut être ordonnée que lorsque le juge a préalablement constaté une atteinte<sup>19</sup>. On peut s'interroger sur la conformité de cette exigence avec la directive 2004/48. Celle-ci peut en effet être interprétée d'une manière qui autorise la mesure de fourniture d'informations sans exiger au préalable la preuve concluante d'une atteinte<sup>20</sup>. En tout état de cause, l'article 334, § 3 est sans préjudice des dispositions de droit commun du Code judiciaire qui permettent au demandeur, même si l'atteinte n'est pas encore établie, d'obtenir des éléments susceptibles de démontrer l'atteinte<sup>21</sup>. Il s'agit en particulier des articles 19 (mesures préalables avant dire droit, destinées notamment à instruire la demande), 871 (pouvoir du juge d'ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose) et 877 (pouvoir du juge, lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d'un élément contenant la preuve d'un fait pertinent, d'ordonner que ce document, ou une copie de ce document certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure), ainsi que les règles relatives à la saisie en matière de contrefaçon (art. 1369bis et s.).

La mesure doit être justifiée et proportionnée. Le caractère justifié de la mesure, qui figure également à l'article 8, § 1 de la directive 2004/48, signifie que le demandeur ne peut se fonder sur de simples allégations<sup>22</sup>. Dès lors que l'atteinte aura préalablement été constatée, ce caractère est difficilement contestable. Encore reste-t-il à vérifier si la demande est proportionnée aux faits.

#### § 4. La publication de la décision

##### I. Introduction

L'article 334, § 4 vise à transposer l'article 15 de la directive 2004/48, qui concerne la publication des décisions judiciaires. Cette mesure peut avoir deux finalités. La première consiste à faire cesser l'atteinte au droit. La seconde est de réparer le préjudice causé par cette atteinte<sup>23</sup>. Les termes utilisés par le considé-

<sup>18</sup> F. DE VISSCHER, "La preuve des atteintes aux droits de propriété intellectuelle - Réforme de la saisie - Description (art. 6 à 8 de la directive 2004/48)" in F. BRISON (éd.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, 189, n° 48.

<sup>19</sup> *Doc.parl.* Chambre, sess. ord. 2006-07, n° 51-2943 et 2944/1, 33.

<sup>20</sup> *Avis du Conseil d'Etat, Doc.parl.* Chambre, sess. ord. 2006-07, n° 51-2943 et 2944/1, 114.

<sup>21</sup> *Doc.parl.* Chambre, sess. ord. 2006-07, n° 51-2943 et 2944/1, 34.

<sup>22</sup> *Avis du Conseil d'Etat, Doc.parl.* Chambre, sess. ord. 2006-07, n° 51-2943 et 2944/1, 114.

<sup>23</sup> *Doc.parl.* Chambre, sess. ord. 2006-07, n° 51-2943 et 2944/1, 35.

rant 27 de la directive 2004/48 insistent quant à eux sur la prévention à l'égard d'autres contrevenants et la prise de conscience du public en général: "A titre de dissuasion complémentaire à l'égard de futurs contrevenants et pour contribuer à la prise de conscience du public au sens large, il est utile d'assurer la diffusion des décisions rendues dans les affaires d'atteinte à la propriété intellectuelle".

##### II. Modalités de la publication

La publication peut avoir pour objet soit la décision elle-même soit un résumé de celle-ci. S'agissant des modalités, la loi mentionne l'affichage à l'extérieur ou à l'intérieur des établissements du contrevenant et la publication par la voie de journaux. Ce ne sont cependant que des exemples. L'article 334, § 4 laisse en effet la liberté au juge d'ordonner la publication "de toute autre manière", ce qui permet, notamment, l'affichage sur un site web ou la diffusion par voie radiophonique. Lorsque la publication a lieu par voie d'affichage, le juge détermine le délai<sup>24</sup>.

##### III. Les critères pour la mesure de publication

La publication est une mesure facultative. La loi ne prévoit pas de manière expresse des critères pour guider le juge. Ceux-ci sont toutefois implicites: ils correspondent à la ou aux finalités que la mesure est censée poursuivre dans le cas d'espèce, à savoir la réparation ou la contribution à la cessation de l'atteinte ou de ses effets (*cf. supra* § 1<sup>er</sup>. Introduction). La cour d'appel de Gand refuse en revanche de prendre en considération l'intérêt qu'il y aurait à adresser un message préventif à l'intention du public<sup>25</sup>, alors que ce critère est pourtant mentionné au considérant 27 de la directive 2004/48. Par ailleurs, un arrêt de la cour d'appel de Mons a rejeté la publication en raison du caractère limité des actes infractieux<sup>26</sup>. Quant à l'objection tirée de l'ancienneté des faits, pour certains juges elle ne fait pas obstacle à la mesure<sup>27</sup>, alors que pour d'autres, elle est de nature à justifier un refus<sup>28</sup>.

##### IV. Les frais de la publication

La loi dispose que la publication sera ordonnée aux frais du contrevenant. Elle ne permet pas au juge de déroger à cette règle, pas même dans l'hypothèse où il estimerait que des raisons particulières commanderaient de s'en écarter.

<sup>24</sup> Art. 334, § 4.

<sup>25</sup> Gand 3 janvier 2011, *AM* 2011, 327.

<sup>26</sup> Mons 7 mars 2011, *AM* 2011, 517-526.

<sup>27</sup> Bruxelles 18 décembre 2008, *AM* 2010, 22.

<sup>28</sup> Gand 3 janvier 2011, *AM* 2011, 327.