

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/Q2/LUX/1

12 août 1997

(97-3384)

Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce

Original: anglais

EXAMEN DES LEGISLATIONS SUR LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE, LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ET LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

Luxembourg¹

Le présent document contient les questions posées à la délégation du Luxembourg et les réponses fournies dans le cadre de l'examen des législations sur les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et les dessins et modèles industriels à la réunion du Conseil des 11-15 novembre 1996.²

I. REPONSE A LA QUESTION GENERALE CONCERNANT LES DROITS DE PRIORITE³

Votre pays reconnaît-il un droit de priorité sur la base d'une demande d'enregistrement de marque antérieure déposée par le ressortissant d'un Membre de l'OMC dans un autre pays Membre de l'OMC?

La Loi uniforme Benelux sur les marques et la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles ne reconnaissent pas encore de droit de priorité pour les nationaux de tous les Membres de l'OMC. A l'heure actuelle, ces deux lois prescrivent que seuls les nationaux des Membres qui sont signataires de la Convention de Paris peuvent invoquer un droit de priorité. Une modification de ces deux lois a été proposée par les gouvernements des trois pays du Benelux (Protocoles du 7 août 1996). Ces deux propositions doivent encore être approuvées par les parlements nationaux des pays du Benelux. Cette approbation une fois obtenue, les nationaux de tous les Membres de l'OMC pourront invoquer un droit de priorité lorsqu'ils déposeront une demande pour une marque de fabrique ou de commerce Benelux ou un dessin ou modèle Benelux.

II. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES ETATS-UNIS

1. L'article premier de la Loi uniforme Benelux sur les marques indique les types de signes susceptibles d'être protégés en tant que marques de fabrique ou de commerce. Cette liste ne comprend pas les couleurs. Veuillez préciser si les couleurs peuvent constituer une marque au sens de la Loi uniforme Benelux sur les marques et, si tel est le cas, en vertu de quelle disposition.

La liste des signes susceptibles d'être protégés en tant que marques de fabrique ou de commerce figurant à l'article premier de la Loi uniforme Benelux sur les marques n'est pas exhaustive. Il est possible qu'une couleur constitue une marque de fabrique ou de commerce au sens de ladite loi si elle répond aux conditions générales concernant la protection, c'est-à-dire si elle est susceptible de distinguer les produits ou les services d'une entreprise donnée. Le Bureau Benelux des marques à La Haye, aux Pays-Bas, peut refuser

¹Pour les lois et règlements ayant un rapport avec les domaines examinés tels qu'ils ont été notifiés par le Luxembourg au titre de l'article 63:2 de l'Accord, voir les documents IP/N/1/LUX/1 et Add.1, IP/N/1/LUX/T/1-2 et IP/N/1/LUX/D/1-2.

²Le compte rendu de cette réunion figure dans le document IP/C/M/11.

³A la réunion du Conseil des ADPIC des 11-15 novembre 1996, les Membres sont convenus de répondre à cette question dans le cadre du présent examen (document IP/C/M/11, paragraphe 43).

l'enregistrement d'une couleur en tant que marque de fabrique ou de commerce lorsqu'elle ne satisfait pas à cette prescription. En dernier ressort, il appartient au juge dans les cas de contrefaçon de décider si une couleur répond ou non aux conditions de protection, notamment au caractère distinctif.

2. *Veuillez indiquer si, en vertu de la Loi luxembourgeoise ou Benelux sur les marques, la nature des produits ou des services auxquels une marque doit s'appliquer peut constituer un obstacle à l'enregistrement de cette marque. Si tel est le cas, veuillez définir l'objet qui est exclu à ce titre et indiquer quelles sont les dispositions de la loi permettant de justifier les exclusions.*

Il n'existe pas de lois nationales en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg concernant la protection des marques de fabrique ou de commerce. La Loi uniforme Benelux sur les marques est une loi commune aux pays du Benelux applicable en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Le Bureau Benelux des marques est habilité à refuser l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce lorsque la nature des produits ou des services fait obstacle à l'enregistrement dans un cas seulement, à savoir lorsque la forme d'un produit découle de sa nature, ou lorsqu'elle affecte sa valeur essentielle (article premier de la Loi uniforme Benelux sur les marques). Cette exclusion de la protection est conçue pour éviter la conjugaison de la protection des marques de fabrique ou de commerce et de celle du droit d'auteur ou des dessins ou modèles.

3. *Veuillez indiquer si la Loi uniforme Benelux sur les marques prévoit l'acceptation des demandes d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sur la base d'un projet d'utilisation au sens de l'article 15:3 de l'Accord sur les ADPIC. Veuillez préciser les conditions que doivent remplir les personnes souhaitant déposer et maintenir une demande d'enregistrement d'une marque sur la base d'un projet d'utilisation de celle-ci.*

Il n'existe aucune prescription dans la Loi uniforme Benelux sur les marques relative au projet d'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce lors du dépôt d'une demande d'enregistrement.

[Question complémentaire des Etats-Unis]

Veuillez indiquer si la Loi uniforme Benelux sur les marques prévoit l'acceptation des demandes d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sur la base d'un projet d'utilisation au sens de l'article 15:3 de l'Accord sur les ADPIC. Dans l'affirmative, veuillez indiquer la disposition pertinente de cette loi.

L'acceptation d'une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce Benelux ne dépend pas du projet d'utilisation de la marque. La Loi uniforme Benelux sur les marques ne contient pas de telles prescriptions et elle est à cet égard pleinement conforme à l'article 15:3 de l'Accord sur les ADPIC.

4. *L'article 5.2 a) de la Loi uniforme Benelux sur les marques autorise le titulaire d'une marque à faire valoir un "juste motif" pour défendre le maintien de l'enregistrement de sa marque en dépit d'un non-usage. Veuillez indiquer quels justes motifs pourraient être invoqués à cet effet et, le cas échéant, préciser les décisions administratives ou judiciaires qui ont été rendues en la matière.*

Dans deux cas, la Cour suprême du Benelux pour les marques de fabrique ou de commerce et les dessins ou modèles (la Cour de justice Benelux) a fourni une interprétation de ce qu'il faut entendre par "juste motif" au sens de l'article 5.2 a) de la Loi uniforme Benelux sur les marques. La Cour a décidé qu'un risque inhérent à la gestion d'une entreprise ne saurait constituer un juste motif du non-usage (*Arrêt Winston*, 27 janvier 1981, NJ 1981, 333; *Arrêt Kim*, 18 novembre 1988, NJ 1988, 299).⁴

⁴Suite à une demande des Etats-Unis qui a suivi la présente réponse, des copies de ces arrêts ont été fournies (voir annexes I et II du présent document).

5. *Veuillez indiquer comment les marques notoirement connues non enregistrées sont protégées dans les pays du Benelux, comme le prescrit l'article 16:2 et 16:3 de l'Accord sur les ADPIC.*

Les marques notoirement connues sont protégées par l'article 4.5 de la Loi uniforme Benelux sur les marques. Il est impossible d'obtenir l'enregistrement d'une marque si celle-ci est susceptible de provoquer la confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. La protection est également applicable lorsque les marques en conflit sont utilisées pour des produits ou des services dissemblables. Elle s'applique aux marques de produit et aux marques de service (article 39 de la Loi uniforme Benelux sur les marques).

[Question complémentaire des Etats-Unis]

La Loi uniforme Benelux sur les marques prévoit-elle des prescriptions ou conditions quelconques en ce qui concerne les détenteurs de marques notoirement connues non enregistrées qui ont intenté une action en justice contre l'utilisation par un tiers d'une telle marque pour qu'il puisse être donné suite à cette action?

En vertu de la Loi uniforme Benelux sur les marques, le détenteur d'une marque notoirement connue ne peut obtenir de décision judiciaire obligeant un tiers à cesser d'utiliser ladite marque que si celle-ci a été enregistrée dans les pays du Benelux (article 12.A.1). Dans le cas où le détenteur d'une marque notoirement connue non enregistrée intente une action en justice contre l'utilisation par un tiers de cette marque, il lui est toujours loisible d'enregistrer sa marque au cours de la procédure, sur la base de l'article 12.A.3, satisfaisant ainsi à cette prescription particulière de l'article 12.A.1 susmentionné.

6. *Veuillez indiquer si la législation ou la réglementation luxembourgeoise ou Benelux sur les marques établit qu'un risque de confusion est présumé exister lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a une similarité de nature à prêter à confusion dans les cas où il est fait usage de marques identiques pour des produits identiques, comme il est prescrit à l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Si tel est le cas, prière d'indiquer en détail sur quoi repose cette présomption d'un point de vue juridique.*

L'article 13.A.1 a) de la Loi uniforme Benelux sur les marques autorise le titulaire du droit à empêcher les tiers d'utiliser la marque au cours d'opérations commerciales en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un risque de confusion. En vertu de l'article 13.A.1 b) de ladite loi, le titulaire du droit peut intenter une action contre toute utilisation de la marque ou d'un signe similaire au cours d'opérations commerciales en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée ou en ce qui concerne des produits ou services similaires, lorsqu'il est probable que le public associera la marque et le signe.

7. *Veuillez indiquer si la Loi uniforme Benelux sur les marques impose un délai de prescription pour les actions en radiation de marques enregistrées de manière frauduleuse ou de mauvaise foi.*

Lorsqu'une marque a été enregistrée de mauvaise foi (article 4.6 de la Loi uniforme Benelux sur les marques), l'enregistrement peut être déclaré nul si une action en justice est intentée dans les cinq ans à compter de la date de la demande d'enregistrement.

[Question complémentaire des Etats-Unis]

Selon cette réponse, les marques enregistrées de mauvaise foi ne peuvent être radiées que si une action en justice est intentée dans les cinq ans à compter de la date de dépôt. Veuillez indiquer comment les pays du Benelux mettent en oeuvre l'article 6bis 3) de la Convention de Paris, qui dispose qu'il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation d'une marque enregistrée de mauvaise foi.

L'article 14.B.2, en conjonction avec l'article 4.5 et 4.6 de la Loi uniforme Benelux sur les marques, dispose que l'enregistrement d'une marque qui entraîne la confusion avec une marque notoirement connue (article 4.5), ou d'une marque qui a été enregistrée de mauvaise foi (article 4.6), peut être déclaré nul si

une action est intentée en justice dans un délai de cinq ans à compter de la date de dépôt. Toutefois, la Cour suprême du Benelux a décidé dans l'*Arrêt Adidas (BenGH 23 décembre 1985)*⁵ que la limite de cinq ans énoncée à l'article 14.B.2 ne s'applique pas lorsqu'une marque est enregistrée de mauvaise foi et que la marque à laquelle il est porté atteinte est notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, ce qui signifie qu'en pareil cas, aucun délai ne s'applique à une demande de radiation d'une marque enregistrée de mauvaise foi.

8. *Veuillez préciser comment les indications géographiques sont protégées par la loi luxembourgeoise, comme le prescrivent les articles 22 et 23 de l'Accord sur les ADPIC.*

Les indications géographiques enregistrées sont protégées par le Règlement CE n° 2081/92 (14 juillet 1992) du Conseil européen et par les Règlements n° 1107/96 (12 juin 1996) et 1263/96 (1er juillet 1996) de la Commission européenne.

9. *Veuillez décrire les méthodes au moyen desquelles les dessins et modèles industriels sont protégés au Luxembourg, notamment:*

- a) *la forme ou les formes de propriété intellectuelle utilisées pour protéger les dessins et modèles (exemple: brevets, droit d'auteur, systèmes sui generis);*
 - b) *les conditions à remplir pour bénéficier de cette protection (par exemple, dessins et modèles nouveaux ou originaux et paramètres servant à définir ces qualités) ainsi qu'une description succincte de la procédure d'enregistrement ou d'octroi;*
 - c) *la nature des droits accordés et la durée de la protection prévue;*
 - d) *la nature des mesures correctives offertes aux titulaires de chacun des types de protection, en indiquant entre autres les conditions qui peuvent être imposées (par exemple, exploitation dans le commerce); et*
 - e) *pour chacun des types de propriété intellectuelle, les éventuelles exceptions à la protection ou aux droits offerts.*
- a) La loi uniforme régissant la protection des dessins ou modèles au Benelux (Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles) et la loi sur le droit d'auteur du Luxembourg (Loi du 29 mars 1972, telle que modifiée) offrent une protection pour les dessins ou modèles au Luxembourg.
 - b) Un dessin ou un modèle peut être protégé par la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles s'il satisfait aux prescriptions énoncées à l'article premier de cette loi. Il doit répondre aux conditions de nouveauté et l'objet de la protection doit être un produit ayant une fonction utilitaire. Le droit attaché au dessin ou au modèle découle de la première demande d'enregistrement (article 3 de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles). Les dessins ou modèles ne sont pas examinés par le Bureau Benelux des dessins ou modèles, sauf en cas de conflit avec l'ordre ou la moralité publics, et il n'existe aucune procédure d'opposition (article 9). Les demandes d'enregistrement peuvent être déposées auprès des services nationaux de la propriété industrielle dans les pays du Benelux ou auprès du Bureau Benelux des dessins ou modèles à La Haye, aux Pays-Bas. La demande doit comprendre une représentation (photo)graphique de l'objet et doit s'accompagner du paiement des redevances exigées (article 8).

En vertu de l'article 8 de la Loi sur le droit d'auteur du Luxembourg, l'auteur d'un dessin ou d'un modèle obtient un droit d'auteur dès la mise à la disposition du public dudit dessin ou modèle,

⁵Voir l'annexe III du présent document.

si ce dernier possède un caractère propre et original et est doté d'une marque personnelle du fabricant. Il n'existe pas de procédure d'enregistrement. Lorsqu'une action est intentée en justice en ce qui concerne la protection des dessins ou modèles ou du droit d'auteur, le tribunal apprécie si le dessin ou modèle satisfait aux prescriptions en matière de protection du droit attaché au dessin ou au modèle ou du droit d'auteur.

- c) Une fois qu'une demande d'enregistrement de dessin ou de modèle a été déposée auprès du Bureau Benelux des dessins ou modèles, le déposant obtient le droit exclusif d'empêcher les tiers de produire, importer, exporter, vendre, offrir à la vente, louer, offrir à la location, exposer, livrer, utiliser ou détenir en stock à des fins industrielles ou commerciales un dessin ou un modèle identique ou similaire (article 14.1 de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles). La durée de protection maximale prévue par la Loi est de 15 ans à compter de la date de dépôt (article 12).

Le titulaire d'un droit d'auteur détient le droit exclusif d'empêcher les tiers de copier son dessin ou son modèle ou de le mettre à la disposition du public (article 8 de la Loi sur le droit d'auteur du Luxembourg). La période de protection prend fin 50 ans après le décès de l'auteur (article 2). Cette durée sera portée à 70 ans en vertu de la Loi sur le droit d'auteur modifiée qui entrera en vigueur à la fin de 1996.

- d) Le titulaire d'un droit sur un dessin ou un modèle régi par la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles peut intenter une action en justice pour violation de ce droit et requérir un jugement déclaratoire, une indemnisation et une injonction de faire ou de ne pas faire (par exemple injonction de retirer les produits portant atteinte au droit ou de donner des renseignements sur les fournisseurs). Lorsque le tribunal a déclaré que la violation des droits était délibérée, le titulaire du droit peut requérir la destruction des produits et des machines de production portant atteinte à ce droit et revendiquer la propriété de ces marchandises et le gain obtenu du fait de cette violation. Aucune autre condition que celles qui sont mentionnées à l'article 14.1 de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles n'est requise.

Le titulaire d'un droit d'auteur peut également porter un cas de violation devant les tribunaux sans autre condition supplémentaire. Il peut requérir un jugement déclaratoire, une indemnisation, une injonction de faire ou de ne pas faire (par exemple de retirer les produits portant atteinte au droit) et la destruction de ces produits, ou en revendiquer la propriété.

- e) Sont exclus de la protection au titre de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles les aspects des objets qui sont indispensables à l'obtention d'un effet technique.

S'agissant des droits sur les dessins ou modèles régis par la loi précitée, la Cour de justice des Communautés européennes a décidé qu'ils seraient épuisés dans l'Espace économique européen (EEE), et pas seulement dans les pays du Benelux, une fois effectuée la mise sur le marché du produit dans l'EEE par le titulaire du droit ou par un tiers avec son consentement.

Il n'existe aucune exception spécifique à la protection au titre de la Loi sur le droit d'auteur luxembourgeoise.

10. Veuillez indiquer comment les dessins et modèles de textiles sont protégés par la loi.

Les dessins et modèles de textiles peuvent être protégés en vertu de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles ou de la Loi sur le droit d'auteur luxembourgeoise. Les conditions générales de la protection doivent être satisfaites.

ANNEX I

Arrêt du 27 janvier 1981

La société à responsabilité limitée
TURNAC TOBACCO COMPANY B.V.
contre
la société de droit américain
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY Inc et
la société à responsabilité limitée
R.J. REYNOLDS TOBACCO B.V.

Affaire A 89/1

Président	: M. F. Goerens
Vice-Présidents	: MM. Ch. M. J. A. Moons et le Baron J. Richard
Juges	: MM. R. Legros, R. Thiry, C. Wampach et W. L. Hazé
Juges suppléants	: MM. A. Meus et S. K. Martens
Avocat général	: M. W. J. M. Berger
Avocats	: Mes. A. G. Maris, E. Ch. Kuhn, L. D. Pels Rijcken, Th. R. Bremer et A. Braun
Langue de la procédure	: le néerlandais

Loi uniforme Benelux sur les marques de produits (L.B.M.).

1. Extinction du droit à la marque — Article 5-3 de la loi uniforme sur les marques de produits — 'Aucun usage normal' — Notion.

2. Extinction du droit à la marque — Article 5-3 de la loi uniforme sur les marques de produits — 'Usage normal' — Notion.

3. Extinction du droit à la marque — Article 5-3 de la loi uniforme sur les marques de produits — 'Aucun usage normal' — 'Juste motif' — Notion.

4. Frais exposés devant la Cour de Justice Benelux — Interprétation de règles juridiques communes — Attributions juridictionnelles de la Cour — Fixation de ces frais par la Cour — Honoraires des conseils des parties — Notion.

1. Aux termes de l'article 5-3 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, le droit à la marque s'éteint dans la mesure où, dans les délais précisés par cette disposition, il n'y a eu, sans juste motif, 'aucun usage normal' de la marque sur le territoire Benelux, ni par le titulaire, ni par un licencié; en utilisant l'expression 'aucun usage normal' et non seulement celle qui est visée par l'article 4 — 6a et 6b — de la même loi, à savoir 'usage normal', ledit article 5-3 dispose qu'il est en principe

A 891 - TURMAC/REYNOLDS-

requis que le signe servant à distinguer le produit ait été utilisé dans la vie des affaires hors de l'entreprise et que cet usage se rapporte, sans ambiguïté, à un produit déterminé vendu ou offert en vente et qui, par un tel usage, se distingue des produits d'autrui.

2. Pour déterminer s'il y a, au sens de l'article 5-3 de la loi uniforme Benelux l'"usage normal" de la marque qui évite que le droit à cette marque s'éteigne, il faut prendre en considération dans leurs rapports réciproques tous les faits et circonstances propres à la cause; il est déterminant qu'il se dégage de l'ensemble de ces circonstances, que l'usage a eu pour objet de créer ou de conserver un débouché pour les produits distingués par la marque et non seulement pour sauvegarder le droit à la marque.

3. Lorsqu'il n'a été fait "aucun usage normal" de la marque, au sens de l'article 5-3 de la loi uniforme, le droit à la marque ne s'éteint néanmoins pas lorsque des faits ou des circonstances sur lesquels le titulaire de la marque ou le licencié est sans pouvoir et qui ne constituent pas des risques normaux de l'entreprise, ont rendu l'usage normal de la marque impossible ou, à tout le moins, auraient rendu cet usage, compte tenu des critères usuels de la vie des affaires, à ce point difficile ou onéreux qu'il ne peut être raisonnablement exigé de la part du titulaire de la marque ou de celui qui bénéficie d'une licence.

4. Lorsque la Cour de Justice Benelux statue sur une question d'interprétation qui lui a été soumise par une juridiction des Pays-Bas, elle comprend, parmi le montant des frais exposés devant elle, et qu'elle fixe, les honoraires promérités par les conseils des parties qui ont déposé un mémoire recevable au cours de la procédure (Traité du 31 mars 1965, art. 13, et règlement de procédure de la Cour, art. 8).

Traduction

La Cour de Justice Benelux

Dans l'affaire A 80/1

Vu la lettre du Hoge Raad der Nederlanden du 11 janvier 1980 accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'arrêt du Hoge Raad du 11 janvier 1980 rendu en cause de société à responsabilité limitée TURMAC TOBACCO COMPANY B.V. à Amsterdam contre 1. société de droit américain R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY INC. à Winston-Salem, Caroline du Nord, Etats-Unis d'Amérique et 2. société à responsabilité limitée R.J. REYNOLDS TOBACCO B.V. à Hilversum, par lequel sont posées, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'un Cour de Justice Benelux, des questions relatives à l'interprétation de l'article 5, 3, de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits;

Quant aux faits:

Attendu que le Hoge Raad a énoncé comme suit les faits auxquels doit s'appliquer l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux:

En 1963, Turmac était titulaire aux Pays-Bas de la marque Whiston pour des cigarettes, Reynolds, titulaire dans un certain nombre d'autres pays de la marque Winston pour des cigarettes. L'Arrondissementsrechtbank de La Haye a annulé, par décision du 29 mars 1963 prise à la requête de Turmac, l'enregistrement au nom de Reynolds de la marque Winston aux Pays-Bas, annulation prononcée en raison du caractère ressemblant de cette marque dans ses traits essentiels avec la marque Whiston de Turmac. Le 12 juillet 1963, Turmac a fait enregistrer la marque Winston pour des cigarettes. Reynolds a demandé alors à l'Arrondissementsrechtbank de la Haye d'annuler ce dernier enregistrement de Turmac, mais le Tribunal a rejeté cette requête par décision du 30 mai 1964. Reynolds a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d'appel de La Haye. En outre, Reynolds a engagé, devant l'Arrondissementsrechtbank d'Amsterdam, une action contre Turmac tendant entre autres à ce que tout usage par Turmac de la marque Winston pour des produits de tabac aux Pays-Bas soit déclaré illicite à l'égard de Reynolds.

Le 10 septembre 1965, Turmac et Reynolds ont conclu une convention dont le contenu suit:

Agreement

Agreement made this 10th day of September 1965 between R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY of Winston-Salem, North Carolina, a corporation organized and existing under the laws of the State New Jersey, United States of America and TURMAC TABAK MAATSCHAPPI (Turmac Tobacco Company) N.V. of Amsterdam, a corporation organized and existing under the laws of the Kingdom of the Netherlands.

A 80/1 - TURMAC / REYNOLDS

Traduction

Recitals

1. Reynolds is the proprietor of the trademarks BRANDON and BRANDONA which is used to distinguish tobacco and tobacco-products;
2. Turmac is the proprietor of the trademark WINSTON in the Netherlands which is used to distinguish tobacco and tobacco-products;
3. Turmac or its subsidiary or affiliated companies desire to acquire certain rights in the trademarks BRANDON and BRANDONA;
4. Reynolds, which in a number of countries outside the Netherlands, is the proprietor of the trademark WINSTON, which is used to distinguish cigarettes, has met with difficulties in using this mark in the Netherlands, on account of Turmac's prior rights in the trademark WINSTON;
5. Turmac is willing to give Reynolds certain rights to use the trademark WINSTON in the Netherlands;
6. Reynolds and Turmac desire to enter into this Agreement for the purpose of settling all disputes between them with regard to the WINSTON and WINSTON-trademarks.

Clauses

(a) 1. Reynolds will assign to Turmac or a subsidiary or affiliated company all its rights in the trademarks BRANDON and BRANDONA throughout the world as such countries appear in the Exhibit, except for the U.S.A., its territories and possessions, and sales to the U.S. armed forces, embassies and consulates;

2. The assignment of the BRANDON and BRANDONA marks as aforesaid shall be apart from the business or other goodwill of Reynolds and Reynolds makes no representation as to the validity of the marks to be transferred;

3. Turmac shall prepare and submit to Reynolds for execution such assignment documents as may be required to effect the transfer of record from Reynolds to Turmac's nominee of the marks as aforesaid. The cost of the preparation of the assignment documents and of the recording of the transfers will be borne by Turmac and/or its nominee. It is understood that Reynolds may submit such documents to its counsel for approval;

(b) Turmac gives Reynolds exclusive permanent rights to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes, and thereby to make use of the trademark WINSTON, in the inland trade of the Netherlands. Reynolds has the right to name N.V. Alvana of the Hague, the Netherlands or any other distributor of its choice and to decide where and by whom the WINSTON-cigarettes will be manufactured. If the manufacture is effected outside the Netherlands the use of the trademark WINSTON in the course of the shipping of the cigarettes to the Netherlands is also permitted;

(c) Turmac authorizes Reynolds exclusively to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes, and to make use of the trademark WINSTON, in the inland market of the Netherlands as long as the price fixed on the excise stamp for a package of 20 WINSTON-cigarettes is at least one guilder higher than the retail price of a package of 20 cigarettes of the largest selling price class, as determined by Government publications, manufactured and sold in the Netherlands;

Reynolds has the right to name Messrs. Alvana or any other distributor of its choice and to decide where and by whom the WINSTONS will be manufactured. If the manufacture is effected outside the Netherlands the use of the trademark WINSTON in the course of the shipping of the cigarettes to the Netherlands is also permitted;

(d) In the event Reynolds decides to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes in the Netherlands at a price fixed on the excise stamp that is less than one guilder higher than the retail price of a package of 20 cigarettes of the largest selling price class, as determined by Government publications, manufactured and sold in the Netherlands, Reynolds has the right to decide where and by whom the WINSTON-cigarettes will be manufactured, but Turmac will have the right to act as the distributor of WINSTON-cigarettes sold in the inland market of the Netherlands. The relevant agreement between Reynolds and Turmac will embody conditions similar to the ones prevailing in the retail price class in which WINSTON is to be sold.

If Turmac decides not to act as the distributor, Reynolds will have the right to name Messrs. Alvana or any other distributor of its choice in this case Reynolds conditions will not be more favourable than those offered to Turmac in the first instance;

(e) The parties agree to the co-existence of the WINSTON and WINSTON marks in the Netherlands; and the parties undertake to avoid such changes in the label get-up or package designs as would make for confusion among the trade and purchasing public;

(f) In those countries where oppositions or cancellation actions by the Rembrandt interests are pending against the BRANDON and BRANDONA marks, Turmac will arrange for withdrawal of such oppositions or cancellation actions, each side to bear its own costs. Similarly, Reynolds will withdraw such actions as it may have pending against the REMBRANDT mark in any country;

A 89/1 - TURMAC / REYNOLDS

Traduction

(g) In the lawsuit between Reynolds and Turmac which is pending before the Court of Appeal of the Hague, Reynolds will withdraw its notice of appeal. The lawsuit between Turmac and Reynolds which is now pending before the District Court of Amsterdam will be withdrawn and struck off the records at the request of both parties;

(h) This agreement and the undertakings made thereunder run to the benefit of, and are binding upon, the successors and assigns of Reynolds and Turmac and/or their subsidiary or affiliated companies;

(i) If a conflict or a difference of opinion on the validity or the execution of this agreement should arise between parties the matter will be submitted to the District Court Amsterdam for judgment as the exclusive competent Court for the first instance.

In witness whereof, the parties hereto have executed this Agreement as of the day and year written above.

R. I. REYNOLDS TOBACCO COMPANY

TURMAC TABAK MAATSCHAPPIJ
(TURMAC TOBACCO CO.) N.V.

(suivent des signatures)

En 1971, Turmac a déposé auprès du Bureau Benelux des marques la marque Whiston, entre autres, pour des cigarettes en faisant référence à l'usage qu'elle faisait de cette marque aux Pays-Bas depuis 1934 et à son enregistrement dans ce pays.

En avril 1977, Reynolds a adopté le point de vue selon lequel elle n'était plus obligée par la convention du 10 septembre 1965. Elle invoquait à cet égard différentes raisons dont l'une consistait à dire que le droit de Turmac à la marque Whiston s'était éteint par non-usage pendant les trois années suivant le dépôt ou pendant une période ininterrompue de cinq années.

Turmac y opposa deux arguments:

a. elle a poursuivi l'usage de la marque Whiston dans ladite période; pour en rapporter la preuve, elle produisit (concernant cette période) 30 copies de factures, toutes du 22 novembre 1973, et concernant presque toutes une quantité égale de 1000 cigarettes (40 ou 50 paquets) par client; elle ajouta que le succès des marques de cigarettes est largement tributaire de la mode et que lorsqu'une marque déterminée décline, c'est-à-dire si elle ne trouve pratiquement plus acquéreur, les fabricants s'efforcent en permanence, en adaptant la cigarette, de recréer un marché pour la marque;

b. elle souhaitait prévenir dans toute la mesure du possible la confusion entre les marques Whiston et Winston et elle a relevé notamment à ce propos la clause e) de la convention du 10 septembre 1965; la marque Whiston ne constituait pas une grande marque; elle ne suscitait qu'un intérêt local; si Turmac avait voulu mettre fin à cette situation en essayant, par une campagne nationale, de faire de Whiston une grande marque, elle aurait contribué à créer une confusion entre Whiston et Winston.

La Cour d'appel ne s'étant pas prononcée explicitement sur les faits qui sous-tendent ces arguments, ces faits doivent être considérés comme constants au niveau du Hoge Raad.

A 8Q; – TURMAC / REYNOLDS

Traduction

Quant à la procédure:

Attendu que la société à responsabilité limitée Turmac Tobacco Company B.V., ci-après dénommée Turmac, s'étant pourvue en cassation contre l'arrêt rendu dans cette affaire par la Cour d'appel d'Arnhem, le Hoge Raad a invité, par arrêt du 11 janvier 1930, la Cour Benelux à se prononcer sur les questions suivantes relatives à l'interprétation de l'article 5, 3. de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, eu égard aux arguments précités de Turmac:

"1. Que doit-on entendre, à l'article 5, sous 3., par les termes 'aucun usage normal de la marque'?"

2. Que doit-on entendre, dans la même disposition, par les termes 'sans juste motif'?"

Attendu que conformément à l'article 6, alinéa 5 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour a fait parvenir aux Ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie de l'arrêt du Hoge Raad, certifiée conforme par le greffier;

Attendu que la Cour a donné aux parties la possibilité de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par le Hoge Raad, ce dont Turmac et Reynolds et consorts ont fait usage, Turmac ayant en outre présenté un mémoire en réponse au mémoire déposé par Reynolds et consorts;

Attendu que Turmac soutient, en substance:

1. Sur la question 1:

qu'à l'article 5, 3., à la différence d'autres passages, par exemple l'article 4, alinéas 6a et b, la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits mentionne 'aucun usage normal de la marque' ('enig normaal gebruik van het merk'); qu'ici donc, expressément, la loi n'impose pas l'exigence de l'usage normal mais de quelque (enig) usage normal, formule sans aucun doute considérablement atténuée par rapport à celle d'"usage normal" retenu dans d'autres dispositions de la loi uniforme;

que par cet 'usage normal', on ne vise certainement pas un usage étendu à l'ensemble du Benelux, ni un usage notoire, c'est-à-dire connu du public, ni tout autre usage intensif de la marque dans le dessein d'acquérir dans le Benelux un débouché pour l'article marqué; que l'usage normal ne vise rien d'autre que l'activité sincère du titulaire de la marque, dans les détails prévus par la loi, en vue de vendre l'article marqué, compte tenu de toutes les circonstances propres à la cause, y compris la nature du produit ou le comportement du titulaire;

que par quelque 'usage normal', l'article 5, 3. de la Loi uniforme Benelux vise donc à imposer comme critère qu'il y ait eu, dans les délais fixés à l'article, une commercialisation réelle, même minime, du produit marqué;

A 891 – TURMAC / REYNOLDS

Traduction

II. Sur la question 2:

que le défaut de l'usage précité n'entraîne pas l'extinction du droit pourvu que le titulaire de la marque démontre que celle-ci est destinée certes au commerce réel — donc, non à des fins défensives — mais que des circonstances qui lui sont étrangères ou des obligations contractuelles l'ont empêché (temporairement) d'utiliser sa marque dans les délais prévus à l'article;

Attendu que Reynolds et consorts soutiennent en substance:

I. Sur la question 1:

A. que dans la mesure où la Cour entend donner une réponse abstraite aux questions posées par le Hoge Raad, la réponse à la question 1 devrait être formulée comme suit:

à titre principal et subsidiaire:

par 'usage normal' au sens de l'article 5, 3. de la LBM, il faut entendre un usage qui ne tend pas au seul maintien du droit à la marque, mais au contraire, qui peut raisonnablement servir à acquérir un débouché pour le produit, étant entendu qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et spécialement de la nature du produit en cause;

à titre principal:

étant entendu aussi qu'en cas de lancement ou de réintroduction d'une marque, ne peut pas constituer un 'usage normal', l'usage réputé par ailleurs trop faible, eu égard à la nature du produit, même si après l'expiration des délais visés à l'article 5, 3., il est immédiatement suivi d'un usage à réputer 'normal' quant à son ampleur et à son intensité, eu égard à la nature du produit en cause;

à titre subsidiaire:

étant entendu aussi qu'en cas de lancement ou de réintroduction d'une marque, peut constituer un 'usage normal', l'usage qui, eu égard à la nature du produit en cause, doit être considéré comme d'ampleur et d'intensité très faibles, pourvu que ledit usage ait un rapport avec l'intention d'exploiter la marque immédiatement après cette phase de (ré)introduction en conformité avec les normes de gestion des entreprises et que cela ressorte soit de l'usage subséquent, lequel est à considérer comme normal quant à son intensité et son ampleur, eu égard à la nature du produit en cause, soit d'un projet préalable et crédible, prévoyant une intensification et une extension régulières de l'usage jusqu'à atteindre un usage à réputer normal quant à son ampleur et à son intensité, eu égard à la nature du produit en cause.

B. que, dans la mesure où la Cour entend intégrer dans sa réponse les arguments de Turmac cités par le Hoge Raad, il faudrait répondre comme suit:

(1) La mission de la Cour Benelux, qui se limite à l'interprétation de règles juridiques communes, implique que la question de savoir si l'usage allégué par Turmac

A 801 - TURMAC / REYNOLDS

Traduction

doit être considéré comme quelque 'usage normal' ne pourra recevoir de réponse que par le juge du fond étant donné qu'on ne peut répondre à cette question sans apprécier les faits, ce qui relève souverainement de ce juge; à cet égard, le juge du fond devra considérer si l'usage peut raisonnablement servir à acquérir un débouché pour le produit; à cette fin, le juge devra tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de la nature du produit, de l'ampleur des ventes sous la marque, des intervalles séparant les différents faits d'usage ainsi que de l'ampleur et de la fréquence d'autres faits d'usage éventuels;

Au surplus, s'agissant d'articles de grande consommation comme les cigarettes, le juge du fond devra apprécier l'usage normal, en fonction d'une ampleur et d'une fréquence des débouchés pour les articles marqués, plus élevées que dans le cas de produits d'une autre nature;

Dans une situation où il est constant que la marque (ou l'article marqué) 'ne fait pratiquement pas (ou plus) l'objet de ventes', le juge du fond sera suffisamment fondé à juger, sauf circonstances particulières, que des actes d'usage occasionnels ou isolés ne peuvent pas être considérés comme un 'usage normal'.

(2) La simple circonstance que le succès de la marque ou du produit de marque est fortement tributaire de la mode et qu'il le titulaire de la marque, conformément ou non aux méthodes des autres titulaires de marques dans la branche considérée, s'efforce en permanence, après le déclin d'une marque déterminée (c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pratiquement plus vendue), de recréer, en adaptant le produit, un marché pour la marque n'interdit pas au juge de considérer, eu égard à la nature du produit, que l'usage reste néanmoins insuffisant quant à son ampleur et à sa fréquence pour pouvoir être qualifié d'usage normal;

en effet, l'usage normal de la marque suppose précisément que le titulaire de la marque veille à ce que celle-ci suive plus ou moins l'évolution de la mode; en outre, les délais de l'article 5, 3, donnent au titulaire de la marque la possibilité, jusqu'à trois ans après le dépôt ou jusqu'à cinq ans après le dernier usage, d'adapter son produit et de trouver pour celui-ci un nouveau marché sans que dans cette période, quelque 'usage normal' soit exigé de lui.

(3) Il en est de même d'une limitation alléguée de l'usage résultant de l'intention du titulaire de la marque de prévenir la confusion avec une autre marque ou d'une limitation alléguée de l'usage résultant d'une obligation en ce sens acceptée contractuellement à l'égard d'un tiers.

(4) Pour qu'il y ait 'usage normal', il n'est pas nécessaire que la marque soit réputée une 'grande' marque. C'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier si l'usage de la marque adapté à une situation où cette marque ne suscite qu'un intérêt local, peut constituer un 'usage normal'; dans son examen, le juge du fond doit prendre notamment en considération la nature du produit. Si, eu égard à la nature du produit, l'usage comme tel apparaît d'une ampleur et d'une fréquence trop faibles pour constituer un 'usage normal', le simple fait que cet usage limité s'expliquerait par un manque d'intérêt, autre qu'un intérêt local, ne constituera pas par lui-même une raison pour le considérer comme un 'usage normal' au sens de l'article 5, 3.

A 89/1 - TURMAC/REYNOLDS

Traduction

II. Sur la question 2:

A. que dans la mesure où la Cour entend donner une réponse abstraite aux questions posées par le Hoge Raad, la réponse à la question 2 devrait être formulée comme suit:

On ne peut entendre par 'juste motif' au sens de l'article 5, 3. un intérêt raisonnable du titulaire de la marque, on ne peut admettre le 'juste motif' que dans les cas où, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, on ne pouvait raisonnablement pas exiger du titulaire de la marque qu'il fit de celle-ci un usage normal.

L'intérêt à conserver des marques de réserve ou de défense ne constitue pas en soi un juste motif.

B. que, dans la mesure où la Cour entend intégrer dans sa réponse les arguments de Turmac cités par le Hoge Raad, il faudrait répondre comme suit:

(1) La simple circonstance que le succès de la marque ou du produit de marque est fortement tributaire de la mode et que le titulaire de la marque, conformément ou non aux méthodes des autres titulaires de marques dans la branche considérée, s'efforce en permanence, après le déclin de la marque (c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pratiquement plus vendue) de recréer, en adaptant le produit, un marché pour la marque ne constitue pas un 'juste motif' du défaut d'usage normal.

(2) La limitation de l'usage alléguée par le titulaire de la marque résultant de son intention de prévenir la confusion avec une autre marque ne peut pas davantage constituer un 'juste motif' de l'usage anormal de la marque; ni non plus, la limitation alléguée de l'usage résultant d'un engagement pris contractuellement à cet effet à l'égard d'un tiers.

(3) Ne constituent pas un 'juste motif' d'usage anormal ni le simple fait que la marque n'est pas une 'grande' marque ni, le simple fait qu'elle ne suscite qu'un intérêt local.

Attendu que les points de vue de Turmac et de Reynolds et consorts ont été exposés verbalement à l'audience de la Cour du 2 juin 1980, au nom de Turmac par Mes. A.G. Maris et E. Chr. Kuhn, avocats à La Haye et au nom de Reynolds et consorts par Me D.W.F. Verkade, avocat à Amsterdam;

Attendu que Monsieur l'avocat général Berger a déposé ses conclusions le 29 septembre 1980;

Quant au droit:

sur les deux questions confondues:

Attendu que, la procédure au cours de laquelle le Hoge Raad a posé les questions précitées n'ayant trait qu'à des marques individuelles, la Cour peut, dans sa réponse à

A 891 - TURMAC / REYNOLDS

Traduction

qu'en ce qui concerne les faits et circonstances visés ci-dessus, il faut en principe prendre en considération la nature, l'étendue — tant l'importance numérique des marchandises et/ou des clients que la dimension géographique —, la fréquence, la régularité ainsi que la durée de l'usage en relation avec la nature du produit, la nature et la dimension de l'entreprise;

Attendu que sous ce rapport, à l'égard des arguments de Turmac cités par le Hoge Raad, et sans entrer dans une appréciation concrète à laquelle il n'appartient pas à la Cour de se livrer, on peut faire observer ce qui suit;

que lorsqu'il s'agit d'un article de grande consommation, l'usage dont l'étendue ne correspond pas à ce caractère ne peut être considéré comme normal au sens précité que si le titulaire de la marque invoque, et, en cas de contestation prouve, des faits et circonstances qui permettent d'expliquer cet écart de façon à faire admettre que cet usage ne visait néanmoins pas au seul maintien du droit à la marque;

que pour savoir si les arguments précités de Turmac, qui sont reproduits in extenso dans l'arrêt du Hoge Raad, fournissent pareille explication, il faut examiner si dans leurs rapports mutuels, ces arguments autorisent à eux seuls à faire admettre que compte tenu de la nature et de la dimension de son entreprise, Turmac continue à satisfaire par des fournitures de l'importance et de la fréquence alléguées la demande purement locale d'un article de grande consommation comme des cigarettes pour des raisons autres que le seul maintien de son droit à la marque,

sur la question 2:

Attendu qu'il suit des considérations ci-dessus relatives à la question 1 que la notion de juste motif dans la disposition concernée doit être appréciée de manière stricte;

que pour cette raison, il faut répondre à la question 2 du Hoge Raad qu'il ne peut y avoir juste motif au maintien du droit à la marque, en l'absence d'un usage normal qu'à la condition que le titulaire de la marque invoque et, en cas de contestation, prouve des faits et circonstances sur lesquels il est sans pouvoir, qui ne font pas partie des risques normaux de l'entreprise, et qui ont rendu impossible l'usage normal de la marque ou du moins ont constitué une telle charge que cet usage, selon les critères usuels de la vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement être exigé du titulaire ou de son licencié;

qu'ainsi, ne peuvent être considérées à elles seules comme constituant un juste motif au sens précité, ni la circonstance qu'un produit se démode et qu'en conséquence il ne se vende pratiquement plus, ni la circonstance que le titulaire de la marque renonce à relever par de la publicité la faible demande de son produit parce qu'il se considère tenu, en vertu d'une convention qu'il a librement conclue avec le titulaire d'une autre marque, de prévenir, dans toute la mesure du possible, la confusion avec cette marque: la première circonstance parce qu'elle fait partie en

A RQ1 – TURMAC/REYNOLDS

Traduction

ces questions, se dispenser d'examiner si, et dans quelle mesure, les considérations émises à ce propos s'appliquent aussi aux marques collectives;

sur la question 1:

Attendu tout d'abord que la disposition de l'article 5, 3. de la Loi Benelux sur les marques, selon laquelle le droit à la marque s'éteint dans la mesure où pendant une période déterminée, la marque n'a fait l'objet, sans juste motif, d'aucun usage normal sur le territoire du Benelux, par le titulaire ou en son nom, se fonde sur l'idée que la protection étendue que la loi rattache au droit exclusif à la marque ne se justifie que si le signe en cause est effectivement utilisé dans la vie des affaires pour distinguer les produits d'une entreprise;

Attendu que dans l'interprétation de cette disposition, il faut aussi tenir compte de la volonté, qui a présidé à sa rédaction, de rompre avec la conception antérieurement admise aux Pays-Bas selon laquelle tout usage, même s'il n'a pas pour but d'acquérir un débouché pour le produit marqué mais qu'il vise uniquement à maintenir le droit à la marque, suffit à prévenir la déchéance du droit;

que cette volonté constitue la raison pour laquelle la disposition exige le caractère normal de l'usage;

Attendu qu'il ressort déjà du premier attendu ci-dessus que pour prévenir la déchéance du droit de marque, conformément à la disposition de l'article 5, 3., il est en principe au moins nécessaire que le signe en cause soit utilisé dans la vie des affaires par le titulaire de la marque ou en son nom, hors de l'entreprise du titulaire, de son licencié ou de la personne agissant en leur nom, et que cet usage se rapporte sans ambiguïté à un produit déterminé que l'usager vend ou offre en vente et qui par un tel usage se distingue des produits d'autrui;

Attendu que lorsque pareil usage est constant, il ne peut être répondu à la question de savoir si cet usage peut être considéré comme 'normal' au sens de la disposition en cause, qu'en tenant compte, comme le précise l'exposé des motifs commun, de tous les faits et circonstances propres à la cause, dans leurs rapports mutuels;

que si, pour cette raison, la première question du Hoge Raad ne se prête que partiellement à une réponse abstraite, il est néanmoins possible d'inférer de l'ensemble des considérations qui précèdent que pour que l'emploi de la marque, tel qu'il est visé ci-dessus, puisse être considéré comme un 'usage normal', il est déterminant qu'il se dégage de l'ensemble des faits et circonstances propres à la cause, considérés dans leurs rapports mutuels, que compte tenu de ce qui passe pour usuel et commercialement justifié dans le secteur des affaires envisagé, l'usage a pour objet de créer ou de conserver un débouché pour les produits marqués et qu'il ne vise pas au seul maintien du droit à la marque;

A 801 - TURMAC / REYNOLDS

Traduction

principe des risques normaux de l'entreprise; la seconde, parce qu'elle n'échappe pas au pouvoir du titulaire de la marque;

Quant au dépens:

Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela est conforme à la législation du pays où le procès est pendant;

que selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties comprennent les frais qui sont portés en compte à la partie succombante mais que dans la fixation de ceux-ci, la Cour tiendra compte du principe qui est à la base de l'article 57, alinéa 3 du Code néerlandais de procédure civile, selon lequel lorsqu'une partie fait appel à plusieurs avocats, les honoraires d'un seul peuvent être compris dans les frais à porter en compte à la partie adverse et également des critères usuels de calcul de ces honoraires en degré de cassation aux Pays-Bas;

que compte tenu de ce qui précède et des données fournies par les parties à la demande de la Cour, les frais exposés devant celle-ci doivent être fixés comme suit:

pour Turmac Tobacco Company B.V. à 5.000,- florins (hors T.V.A.) et pour R.J. Reynolds Tobacco Company Inc. et R.J. Reynolds Tobacco B.V. à 5.000,- florins (hors T.V.A.);

Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat général Berger;

Statuant sur les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden par arrêt du 11 janvier 1980;

Dit pour droit:

1. Pour prévenir la déchéance du droit à la marque conformément à l'article 5, 3. de la Loi Benelux sur les marques, il est, en principe, au moins requis que le signe en cause ait été utilisé dans la vie des affaires, sur le territoire du Benelux, au cours de la période à considérer, par le titulaire de la marque ou au nom de celui-ci, hors de l'entreprise de l'usager et que cet usage se rapporte sans ambiguïté à un produit déterminé que l'usager vend ou offre en vente et qui par un tel usage se distingue des produits d'autrui;

2. Pour savoir si l'usage tel qu'il est visé sous 1 peut être considéré comme un 'usage normal', il faut prendre en considération, dans leurs rapports mutuels, tous les faits et circonstances propres à la cause, tels que: la nature, l'étendue, la fréquence, la régularité et la durée de l'usage, la nature du produit, la nature et la dimension de

A 891 - TURMAC/REYNOLDS

Traduction

l'entreprise; il est déterminant qu'il se dégage de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu de ce qui passe pour usuel et commercialement justifié dans le secteur des affaires concerné, que l'usage a pour objet de créer ou de conserver un débouché pour les produits marqués et qu'il ne vise pas au seul maintien du droit à la marque;

3. Lorsque durant la période à considérer, il n'a pas été fait un usage normal de la marque par le titulaire ou au nom de celui-ci sur le territoire du Benelux, le droit à la marque ne s'éteint néanmoins pas si le titulaire de la marque invoque et, en cas de contestation, prouve des faits et circonstances sur lesquels il est sans pouvoir, qui ne font pas partie des risques normaux de l'entreprise, et qui ont rendu impossible l'usage normal de la marque ou du moins ont constitué une telle charge que cet usage, selon les critères usuels dans la vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement être exigé du titulaire ou de son licencié.

Statuant sur les frais exposés devant elle:

La Cour de Justice Benelux fixe ces frais comme suit:

pour Turmac: 5.000,- florins (hors T.V.A.) et

pour Reynolds et consorts: 5.000,- florins (hors T.V.A.).

Ainsi jugé par Messieurs F. Goerens, Président, Ch.M.J.A. Moons, Second Vice-Président, le baron Richard, R. Legros, R. Thiry, C. Wampach et W.L. Haardt, Juges et A. Meeus et S.K. Martens, Juges suppléants;

et prononcé en audience publique à La Haye, le 27 janvier 1981, par Monsieur le Second Vice-Président Ch.M.J.A. Moons, en présence de Monsieur l'Avocat général W.J.M. Berger, Chef du Parquet, et de Monsieur le Greffier en chef G.M.J.A. Russel.

ANNEX II

Arrêt du 18 novembre 1988

PHILIP MORRIS
contre
B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Affaire A 87/2

Président	: R. Janssens
Vice-Président	: H.E. Ras
Juges	: R. Soetaert, J. Rouff, S.K. Martens et P. Kayser
Juges suppléants	: P. Marchal, S. Boekman et R. Everling
Avocat général	: E. Krieger
Avocats	: T. Schaper, L. Wichers Hoeth et Ch. Giesen
Langue de la procédure	: le néerlandais

Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques (L.B.M.) – Demande d'interprétation de règles juridiques communes.

1. Loi uniforme Benelux sur les marques, article 5, sous 3 – Juste motif – Notion.

2. Loi uniforme Benelux sur les marques, article 14.C – Intéressé – Notion – Demande en extinction, agissement déloyal.

3. Loi uniforme Benelux sur les marques, article 14.C – Intéressé – Droit de demander l'extinction – Restrictions.

1 Lorsqu'il n'a été fait "aucun usage normal" de la marque, au sens de l'article 5, sous 3, L.B.M., le droit à la marque ne s'éteint néanmoins pas lorsque des faits ou des circonstances sur lesquels le titulaire de la marque ou son licencié sont sans pouvoir et qui ne font pas partie des risques normaux de l'entreprise, ont rendu impossible l'usage normal de la marque ou du moins ont constitué une telle charge que cet usage, selon les critères usuels dans la vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement être exigé du titulaire de la marque ou de son licencié (renvoi à l'arrêt A 80/1). Il n'y a toutefois pas de raison d'interpréter cette disposition en ce sens que dans les circonstances particulières de l'espèce (voir l'arrêt), la notion de "juste motif" peut être comprise dans un sens plus large.

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

2. Ne peut être tenu pour un intéressé au sens de l'article 14.C L.B.M., celui qui, même si les conditions d'extinction de la marque d'autrui, fixées à l'article 5, sous 3 L.B.M., sont réunies, agirait de façon déloyale en demandant l'extinction de celle-ci, compte tenu des particularités de l'espèce.

3. Il n'est pas conforme à l'article 14.C L.B.M. d'admettre l'existence de restrictions, imposées par les règles découlant du droit national, au droit de demander l'extinction de la marque d'autrui.

La Cour de Justice Benelux

dans l'affaire A 87/2

1. Vu l'arrêt du 20 février 1987 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n° 12.875 de Philip Morris Holland B.V. à Bergen op Zoom contre B.A.T. Sigaretten-fabriken G.m.b.H. à Hambourg (R.F.A.), arrêt soumettant à la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques (L.B.M.);

Quant aux faits:

2. Attendu que la procédure qui a conduit à l'arrêt précité peut se résumer comme suit:

3. B.A.T. Sigarettenfabriken G.m.b.H. – ci-après dénommée B.A.T. – a, par exploit du 7 décembre 1982, assigné Philip Morris Holland B.V. – ci-après dénommée P.M. – devant le tribunal de Breda. La demande tendait: en ordre principal, à ce que le tribunal prononce la nullité des dépôts de marques de P.M. n°s 600486, 600721 et 620723 et ordonne la radiation de ces dépôts dans le registre Benelux des marques; en ordre subsidiaire, à ce qu'il prononce l'extinction des droits aux marques susvisées et ordonne la radiation des dépôts de ces marques; au surplus, à ce que le tribunal prononce l'extinction des droits à la marque faisant l'objet du dépôt n° 563631 et ordonne la radiation du dépôt de ladite marque; enfin, la demanderesse réclamait la condamnation de P.M. à cesser définitivement tout usage des marques visées de même que tout usage de signes constitués en tout ou en partie du mot "kim", le tout sous peine d'encourir, au bénéfice de B.A.T., une astreinte directement exigible de 10.000 fl. pour chaque infraction ou jour d'infraction à l'interdiction prononcée.

Après que P.M. se fut défendue contre cette demande, le tribunal a prononcé, par jugement du 24 janvier 1984, exécutoire par provision dans toutes ses dispositions, l'extinction des droits à la marque faisant l'objet du dépôt n° 563631 et ordonné la radiation de ce dépôt, annulant au surplus les dépôts de marques de P.M. (dépôts n°s 600486, 600721 et 620723), et ordonnant leur radiation; il a fait en outre injonction à P.M. de cesser définitivement tout usage des marques désignées dans le dispositif du jugement ainsi que tout usage de signes constitués en tout ou en partie du mot "kim", sous peine d'encourir une

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

astreinte de 10.000 fl. au bénéfice de B.A.T. pour chaque infraction de P.M. à cette interdiction.

P.M. a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bois-le-Duc.

Par arrêt du 3 avril 1985, la cour d'appel a réformé le jugement du tribunal en tant qu'il déclarait exécutoires par provision l'extinction des droits, la radiation et l'interdiction d'usage du dépôt 563631 et l'a confirmé pour le surplus.

P.M. s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bois-le-Duc. L'arrêt du Hoge Raad a été rendu sur ce pourvoi.

4. Dans son arrêt, le Hoge Raad a énoncé comme suit les faits de la cause:

"(i) P.M. a effectué le 24 novembre 1971 un dépôt Benelux conformément à l'article 30 L.B.M. en vue de maintenir le droit qu'elle détenait antérieurement aux Pays-Bas à la marque verbale et figurative consistant en l'effigie d'un jeune musulman sur fond de décor oriental, surmontée du mot "KIM".

(ii) P.M. a effectué le 12 novembre 1973 et le 27 novembre 1973 des dépôts Benelux d'une marque verbale et figurative constituée du mot "kim" et de quelques bandes horizontales. Enfin, P.M. a effectué le 7 septembre 1977 un dépôt Benelux d'une marque verbale et figurative constituée du mot "kim" en lettres ajourées.

(iii) B.A.T. a effectué le 3 août 1972 un dépôt international d'une marque verbale et figurative constituée du côté face d'un paquet de cigarettes sur lequel sont représentés notamment le mot "kim" et quelques bandes horizontales. L'enregistrement mentionne le "Benelux" parmi les "pays intéressés".

(iv) Les dépôts cités de P.M. mentionnent les produits tabac et tabac manufacturé (classe 34). Le dépôt de B.A.T. mentionne les produits "cl. 34: cigarettes, cigarillos, cigares à bouts coupés, cigares".

(v) En vertu de l'article 32 L.B.M., le droit à la marque de P.M. mentionnée sous (i) ne s'est étendu qu'au territoire des Pays-Bas. Le droit à la marque de B.A.T. mentionnée sous (iii) s'est étendu aux territoires de la Belgique et du Luxembourg.

(vi) Son dépôt effectué, la marque citée sous (i) n'a jamais été utilisée sous sa forme déposée. Entre le 24 novembre 1971 et la fin 1976, il n'y a pas eu non plus d'usage normal aux Pays-Bas du mot KIM comme marque.

(vii) B.A.T. demande que soit prononcée l'extinction ou l'annulation des droits de P.M. aux marques susmentionnées, ainsi que l'interdiction de l'usage de ces marques et de tout usage de signes constitués en tout ou en partie du mot KIM.

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B A T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

P.M. s'est défendue contre ces demandes. A ce stade de la procédure, il reste à examiner les défenses suivantes de P.M.:

(I) P.M. avait un juste motif tel que visé à l'article 5 sous 3 L.B.M. pour ne pas faire usage de la marque KIM;

(II) B.A.T. ne peut pas invoquer de bonne foi l'extinction du droit à la marque de P.M. par défaut d'usage.

Le tribunal a accueilli les demandes de B.A.T. et la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal sauf en tant qu'il déclarait le jugement exécutoire par provision. P.M. attaque en cassation le rejet de ses deux défenses précitées. Elle soutient dans son moyen qu'elle a fait reposer ses défenses sur des circonstances qu'elle résume comme suit:

a) le droit de P.M. à la marque KIM est seulement valable aux Pays-Bas; s'il s'éteint, les droits de B.A.T. à la marque KIM valables en Belgique et au Luxembourg s'étendent automatiquement aux Pays-Bas par application analogique de l'article 32 L.B.M.; cette circonstance particulière a donc pour conséquence que l'extinction du droit ne crée aucun vide dans le registre des marques; pour cette raison, outre ses propres intérêts, seuls les intérêts de B.A.T. devaient intervenir dans la décision de P.M. sur l'étendue de l'usage qu'elle ferait de la marque KIM et les intérêts de tiers ne jouent aucun rôle;

(b) P.M. était, en tant que titulaire de la marque, sans pouvoir sur les circonstances évoquées sous (a);

(c) depuis le 8 mars 1974, B.A.T. a tenté sans cesse d'obtenir de P.M. la cession du droit à la marque KIM aux Pays-Bas par voie contractuelle, à savoir par échange de marques;

(d) la limitation apportée par P.M. à l'étendue de son usage de la marque au cours des pourparlers concernant le transfert de la marque doit être appréciée à la lumière du fait que la promotion de ses cigarettes KIM, auxquelles, selon la volonté manifeste de B.A.T., devaient se substituer sans tarder les cigarettes KIM de B.A.T., totalement différentes de celles-ci par leur composition et leur présentation, n'était pas dans l'intérêt de B.A.T. (la seule autre personne ayant des intérêts dont elle devait tenir compte);

(e) au cours de ces pourparlers, B.A.T. savait, du moins pouvait savoir que l'étendue de l'usage de la marque de P.M. était minime; B.A.T. n'a jamais allégué que P.M. ne respectait pas son obligation d'usage et par conséquent ne détenait plus en réalité le moindre objet de négociation;

(f) bien au contraire: au terme de presque trois années de négociations, une convention d'échange a été effectivement conclue entre P.M. et B.A.T. le 3 février 1977, néanmoins sous condition; si le droit à la marque KIM aux Pays-Bas n'a pas été transféré de P.M. à B.A.T., c'est uniquement parce que cette condition ne s'était pas réalisée le 26 octobre 1977;

(g) le 13 juin 1978 B.A.T. remettait encore à P.M. un document dans lequel elle reconnaissait formellement le droit de P.M. à la marque KIM aux Pays-Bas;

(h) dans ce document, B.A.T. invitait à nouveau P.M. à échanger sa marque avec B.A.T. ou à la vendre à B.A.T.;

(i) il n'y a pas eu d'autres pourparlers et ce n'est que quatre ans et demi plus tard que P.M. a été assignée par exploit du 7 décembre 1982 pour entendre prononcer l'extinction de son droit à la marque pour défaut d'usage normal.

(viii) En ce qui concerne les circonstances ainsi alléguées par P.M., les faits suivants peuvent être tenus pour acquis à la cause:

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

- l'extinction du droit de P.M. à sa marque KIM déposée le 24 novembre 1971 a pour conséquence que B.A.T. peut faire valoir non seulement en Belgique et au Luxembourg mais aussi aux Pays-Bas le droit à la marque "kim" ayant fait l'objet d'un dépôt international le 3 août 1972;
- B.A.T. a proposé le 8 mars 1974 à P.M. d'ouvrir des négociations sur l'acquisition par B.A.T. de la marque KIM enregistrée par P.M. aux Pays-Bas, en Finlande et en Norvège;
- depuis lors, les parties (en ce compris les sociétés liées aux parties) ont échangé diverses propositions et contre-propositions relatives à l'échange des droits à la marque et à d'autres questions du droit des marques;
- il ne ressort pas des pièces échangées que B.A.T. ait contesté que P.M. fût titulaire du droit à la marque KIM aux Pays-Bas;
- il a été convenu entre parties au début de 1977 que P.M. transférerait à B.A.T. ses droits à la marque KIM aux Pays-Bas et en Norvège si B.A.T. gagnait le procès que P.M. allait intenter à Hambourg au sujet de la marque MERIT;
- cette dernière condition ne s'est pas réalisée;
- au milieu de l'année 1978, B.A.T. a réexprimé à P.M. son désir d'acquérir la marque KIM aux Pays-Bas; une note remise à cette occasion par B.A.T. commence par la phrase: "Philip Morris is the proprietor of the 'KIM' mark in Holland and Norway.";
- les pourparlers au sujet de la marque KIM ne se sont pas poursuivis;
- B.A.T. a assigné P.M. le 7 décembre 1982 dans les termes prémentionnés.

(ix) Il y a lieu de relever ce qui suit au sujet des allégations de P.M. exposées plus haut sous (vii), (a) et (d).

Ad (a).

B.A.T. conteste le point de vue de P.M. suivant lequel - si son droit à la marque s'éteint - l'extension aux Pays-Bas du droit à la marque de B.A.T. découle de l'application analogique de l'article 32 L.B.M. et elle nie que cette extension soit une circonstance pertinente et particulière.

Ad (d).

B.A.T. conteste que P.M. ait limité l'usage de la marque KIM au cours des pourparlers avec B.A.T. en vue de protéger les intérêts de B.A.T. La cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le point de savoir s'il était concevable que la position de B.A.T. après l'acquisition de la marque eût pu se trouver affectée à cause de la continuation de l'usage de la marque au cours des pourparlers. A ce stade de la procédure, il est simplement établi qu'il n'est pas exclu qu'au cours des pourparlers avec B.A.T., P.M. se soit laissé guider (parmi d'autres considérations) par ce qu'elle envisageait comme l'intérêt de B.A.T. et qu'il n'est pas davantage exclu que la continuation par P.M. de l'usage de la marque KIM aux Pays-Bas ait pu porter préjudice à la position de B.A.T. après l'acquisition de la marque de P.M."

A 87/2 – PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

Quant à la procédure:

5. Attendu que le Hoge Raad der Nederlanden invite la Cour de Justice Benelux à se prononcer sur les questions suivantes d'interprétation de la L.B.M.:

“(A) Les conditions strictes quant à la notion de 'juste motif' visée à l'article 5 sous 3 L.B.M., que la Cour de Justice Benelux a formulées sous le point 3 du dispositif de son arrêt du 27 janvier 1981, affaire A 80/1 (Turmac/Reynolds), s'appliquent-elles sans restriction à un cas qui se caractérise par des circonstances telles que celles définies sous 4 sub (viii) ou par ces circonstances s'accompagnant de celles considérées sous 4 sub (ix) comme n'étant pas exclues?

(B) Dans la négative, quelles sont, dans un pareil cas, les conditions requises pour qu'il y ait un "juste motif" au sens de l'article 5 sous 3 L.B.M.?

(C) Le système de la L.B.M. implique-t-il que, dans le cas visé à l'article 14 C de la L.B.M., un intéressé puisse en toutes circonstances invoquer l'extinction du droit à la marque, ou certaines exigences de bonne foi découlant du droit national peuvent-elles faire obstacle en principe à ce moyen en raison des circonstances dans lesquelles cet intéressé et le titulaire de la marque sont ou ont été en rapport, comme le fait d'être ou d'avoir été parties à des négociations relatives à la marque?

(D) La réponse à la question (C) est-elle différente si au moment de l'invo-
cation de l'extinction du droit à la marque, il y a eu des tiers – des personnes
autres que l'intéressé visé – à avoir un intérêt concret à l'extinction du droit à
la marque?”;

6. Attendu que conformément à l'article 6, alinéa 5 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie, certifiée conforme par le greffier, de l'arrêt du Hoge Raad;

7. Attendu que la Cour a donné aux parties la possibilité de présenter par écrit des observations sur les questions posées par le Hoge Raad, ce dont les deux parties ont fait usage en déposant chacune un mémoire et un mémoire en réponse;

8. Attendu que les points de vue des parties ont été exposés verbalement à l'audience de la Cour du 9 novembre 1987 par Me T. Schaper, avocat à La Haye, pour P.M. et par Me L. Wichers Hoeth, avocat à Amsterdam, pour B.A.T., lesquels avocats ont déposé chacun une note de plaidoirie;

A 87/2 – PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

9. Attendu que Monsieur l'avocat général E. Krings a donné ses conclusions par écrit le 8 avril 1988;

Quant au droit:

Sur les questions A et B:

10. Attendu que dans son arrêt du 27 janvier 1981 (affaire A 80/1 – Cour de Justice Benelux, Recueil de jurisprudence, tome 2, 23 et s.), la Cour de Justice Benelux a dit pour droit, sous le point 3: "Lorsque durant la période à considérer, il n'a pas été fait un usage normal de la marque par le titulaire ou au nom de celui-ci sur le territoire du Benelux, le droit à la marque ne s'éteint néanmoins pas si le titulaire de la marque invoque et, en cas de contestation, prouve des faits et circonstances sur lesquels il est sans pouvoir, qui ne font pas partie des risques normaux de l'entreprise, et qui ont rendu impossible l'usage normal de la marque ou du moins ont constitué une telle charge que cet usage, selon les critères usuels dans la vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement être exigé du titulaire ou de son licencié.";

11. Attendu que par sa question (A), le Hoge Raad entend savoir s'il y a lieu d'interpréter l'article 5 sous 3 L.B.M. en ce sens que dans les circonstances particulières, précisées dans la question, la notion de "juste motif" employée dans ladite disposition peut être comprise dans un sens plus large que ce n'est le cas en règle générale suivant le dispositif cité sous (10);

12. que, dès lors, la question posée par le Hoge Raad – contrairement à ce que soutient B.A.T. – n'est pas une question d'interprétation de l'arrêt prémentionné de la Cour, mais une question d'interprétation d'une règle juridique commune désignée en vertu de l'article 1^{er} du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux;

13. Attendu que pour répondre à la question, il est nécessaire de partir du principe que les "conditions strictes" que la Cour a estimé devoir imposer, dans l'arrêt prémentionné, à la notion de juste motif visée à l'article 5 sous 3 L.B.M., procèdent du fondement de l'obligation, comprise dans cette disposition, de faire, à peine de déchéance, un usage normal de la marque;

14. que cette obligation de faire usage de la marque – comme la Cour l'a constaté dans l'arrêt prémentionné – se fonde en effet sur l'idée que la protection étendue que la loi rattache au droit exclusif à la marque ne se justifie que si le signe en cause est effectivement utilisé dans la vie des affaires pour distinguer les produits ou services d'une entreprise; que, par conséquent, si l'usage à cette fin est inexistant ou insuffisant dans les circonstances données, le ti-

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

ulaire de la marque ne pourra continuer à bénéficier de cette protection étendue que dans les cas exceptionnels où, pour s'exprimer brièvement, le défaut d'usage ne pourra lui être imputé;

15. qu'abstraction faite du point de savoir si, dans ces conditions, on peut concevoir des circonstances justifiant d'apprécier d'une manière moins stricte la notion de "*juste motif*", les circonstances visées dans la question préjudicielle ne le justifient nullement;

16. qu'à ce propos, il y a lieu de faire observer d'abord que, comme il suit de ce qui précède, la condition de l'usage normal ne vise pas – contrairement à la conception défendue par P.M. – à éviter l'"engorgement" du registre tenu par le Bureau Benelux, encore qu'elle puisse avoir pareil effet;

17. que, partant, la circonstance que dans le cas particulier de l'espèce, l'extinction du droit à la marque ne crée "aucun vide dans le registre des marques", ne peut justifier une acception élargie de la notion de "*juste motif*" visée à l'article 5 sous 3 par rapport à celle qui est de règle;

18. que, pour le surplus, les circonstances énoncées dans la question reviennent à ceci que le non-usage s'expliquerait par les pourparlers engagés par le titulaire de la marque au sujet de la cession de celle-ci, donc par un acte de volonté du titulaire, acte qui, au regard des considérations émises plus haut sous (13) et (14), ne saurait être admis comme un "*juste motif*" au sens de l'article 5 sous 3 L.B.M.;

19. Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que la question (A), telle qu'elle est formulée sous (11), appelle une réponse *négative* et qu'il n'y a pas lieu de répondre à la question sous (B);

Sur les questions C et D:

20. Attendu que par sa question (C), le Hoge Raad entend savoir si, dans le cas où les conditions de l'extinction du droit à la marque prévues à l'article 5 sous 3 sont réunies, un intéressé peut invoquer, en toutes circonstances, l'extinction de ce droit à la marque ou si, dans des circonstances déterminées, "certaines exigences de bonne foi découlant du droit national" peuvent y faire obstacle;

21. Attendu que cette question part manifestement de l'hypothèse que pour être un "intéressé" au sens de l'article 14, C L.B.M., il est nécessaire,

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

mais aussi suffisant d'avoir un intérêt à ce que le juge prononce l'extinction du droit de marque d'autrui;

22. que c'est en effet l'unique façon de comprendre pourquoi le Hoge Raad, qui envisage l'alternative suivante: un intéressé peut "en toutes circonstances" faire usage du droit que lui accorde l'article 14 C ou bien il n'y est pas autorisé dans certaines circonstances, n'indique pas d'autre fondement à l'appui de cette dernière éventualité qu'une limitation du droit d'agir découlant du droit national;

23. Attendu qu'il s'en suit qu'il y a lieu d'examiner d'abord si l'hypothèse visée sous (21) est exacte ou si la qualité d'"intéressé" au sens de l'article 14 C requiert en outre que l'intérêt à voir le juge prononcer l'extinction du droit de marque d'autrui mérite d'être protégé en droit, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce;

24. Attendu que puisque ni le texte des articles 5 sous 3 et 14 C ni leur commentaire n'imposent un choix entre les branches de l'alternative indiquée sous (23), il y a lieu d'examiner laquelle de ces deux éventualités s'inscrit le mieux dans le système de la L.B.M. en général et des règles concernant l'extinction du droit à la marque prévu à l'article 5 sous 3, en particulier;

25. Attendu qu'en ce qui concerne le système de la L.B.M., le droit des marques fait partie du droit de la concurrence et régit à ce titre les rapports entre le titulaire de la marque et les autres agents de la vie des affaires;

26. qu'ainsi, on peut admettre que la L.B.M. entend, en principe, prendre en considération la loyauté que, eu égard à leurs intérêts respectifs, lesdits agents se doivent d'observer dans leurs relations mutuelles;

27. que l'on en trouve la confirmation notamment dans la façon dont la L.B.M. envisage les rapports mutuels du déposant et du premier usager à l'article 4, sous 6, en relation avec l'article 14 B, dispositions qui règlent la faculté de prononcer la nullité d'une marque dont le dépôt doit être considéré comme étant effectué de mauvaise foi, par rapport à l'usage antérieur fait de bonne foi;

28. qu'en ce qui concerne le système de la L.B.M., les considérations qui précèdent permettent de supposer que le pouvoir d'agir prévu à l'article 14 C ne vise pas à rendre possible une action en nullité qui, compte tenu des particularités de l'espèce, doit être considérée comme déloyale dans les rapports

A 87/2 – PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

mutuels entre le titulaire de la marque et celui qui a intérêt à l'extinction du droit à cette marque;

29. Attendu qu'il faut ensuite examiner si les modalités de l'extinction visée à l'article 5 sous 3 sont compatibles avec cette supposition;

30. Attendu qu'à cet égard, il y a lieu de relever d'abord que cette disposition ne touche pas à l'ordre public, ainsi qu'il se déduit du fait que le droit d'invoquer l'extinction considérée n'est pas attribué également au ministère public;

31. Attendu qu'il faut ensuite faire observer que – contrairement à ce que soutient B.A.T. – le droit à la marque ne s'éteint pas de plein droit par la cause énoncée à l'article 5 sous 3 L.B.M.;

32. qu'en effet, il se déduit de l'article 5 sous 3, considéré en corrélation avec l'article 14 sous C et D, ainsi que de la genèse de ces dispositions que la prise d'effet de l'extinction est subordonnée à:

- (1) son invocation
- (2) par un "intéressé"
- (3) dans une procédure contre le titulaire de la marque, et aux conditions
- (4) que le juge prononce, par jugement déclaratoire, l'extinction avec effet à une date à fixer par lui (si possible) et
- (5) qu'il ordonne d'office la radiation de l'enregistrement dans le registre;

33. que la considération qui précède demande à être précisée en ce sens que si la loi suppose manifestement que dans le cas de l'article 5 sous 3 L.B.M., l'extinction doit être prononcée par le juge, ni le texte ni le commentaire ne mentionnent explicitement qu'une action à cet effet doit être formée contre le titulaire de la marque, le contraire pouvant même se déduire de l'article 14 B;

34. que, toutefois, cette dernière constatation, vu notamment l'effet erga omnes qui, d'après le commentaire de l'article 14 D L.B.M., s'attache à pareil jugement, ne suffit pas à faire admettre que les auteurs de la L.B.M. – nonobstant les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (qui liait déjà à cette époque les trois Etats contractants), combiné à l'article 1^{er} du premier protocole additionnel à ladite convention (qui, lui aussi, liait dès cette époque les trois Etats contractants) – auraient voulu qu'il fût possible de prononcer l'extinction

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

dans une procédure à laquelle ne serait pas partie le titulaire de la marque qui perdrait, par suite de cette extinction, son droit à la marque et l'enregistrement attributif de ce droit, et qu'il doit dès lors être admis que le système légal est celui indiqué sous (32);

35. Attendu que ce système revient à ceci que, lorsque les conditions de l'extinction du droit à une marque visée à l'article 5 sous 3 sont réunies, il appartient à ceux qui pensent y avoir intérêt de décider s'ils désirent voir prononcer l'extinction du droit à cette marque, et que ce système n'implique pas que, par sa nature, ce pouvoir d'agir ne pourrait faire l'objet d'un usage abusif;

36. Attendu, en outre, que ce système offre la possibilité d'avoir égard à ce qui, compte tenu des particularités de l'espèce, doit être considéré comme loyal dans les rapports mutuels entre le titulaire de la marque et le demandeur en extinction du droit de marque, parce que, si cette dernière appréciation entraîne dans un cas déterminé le rejet de cette action sans autre examen de son fondement, elle n'empêche pas de faire droit à une extinction demandée par un autre intéressé sur les mêmes fondements, extinction qui sortirait au demeurant ses effets également à l'égard de celui dont la demande a été rejetée.

37. Attendu qu'il se déduit des considérations émises sous (25) à (36) que ne peut être tenu pour un intéressé au sens de l'article 14 C.L.B.M. celui qui, même si les conditions fixées à l'article 5 sous 3 sont réunies, en demandant l'extinction de la marque d'autrui, agirait de façon déloyale à l'égard de celui-ci, compte tenu des particularités de l'espèce;

38. Attendu qu'il s'ensuit pour ce qui concerne la question posée sous (C):

- tout d'abord, que la seconde branche de cette question appelle une réponse *négative*, parce qu'il ne serait pas conforme à l'article 14 C, tel qu'interprété sous (37), qu'il y ait de surcroît des restrictions imposées au pouvoir d'agir par les règles découlant du droit national et entraînant donc aisément des disparités dans l'application du droit;

- et ensuite, que la première branche de cette question appelle une réponse *affirmative*, parce que, à supposer que les conditions de l'extinction soient réunies, il y a lieu de prendre en considération les particularités de l'espèce qui font obstacle à l'invocation de ce moyen pour savoir si le demandeur en extinction du droit de marque peut être tenu pour un "intéressé", de sorte que, cette dernière qualité une fois admise, les particularités de l'espèce ne peuvent plus faire obstacle à la demande; ~

A 87/2 – PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

39. qu'il suit des considérations émises sous (35) et (36) qu'il y a lieu de répondre par la *négative* à la question (D) du Hoge Raad de savoir si la réponse à la question (C) est différente si au moment de l'invocation de l'extinction du droit à la marque, il y a eu des tiers – des personnes autres que l'intéressé visé – à avoir un intérêt concret à l'extinction du droit à la marque;

Quant aux dépens:

40. Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant;

41. que selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante;

42. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés pour chacune des parties à 5.000 florins (hors T.V.A.);

43. Vu les conclusions de Monsieur l'avocat général E. Krings;

44. Statuant sur les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden par arrêt du 20 février 1987;

Dit pour droit:

45. Il n'y a pas de raison d'interpréter l'article 5 sous 3 L.B.M. en ce sens que dans les circonstances particulières précisées par le Hoge Raad dans sa question (A), reproduite sous 5 supra, la notion de "*juste motif*" employée dans ladite disposition peut être comprise dans un sens plus large que ce n'est le cas en règle générale suivant l'arrêt de la Cour du 27 janvier 1981 (affaire A 80/1 – Cour de Justice Benelux, Recueil de jurisprudence, tome 2, 23 et s.);

46. Ne peut être tenu pour un intéressé au sens de l'article 14 C L.B.M. celui qui, même si les conditions de l'extinction de la marque d'autrui, fixées à l'article 5 sous 3 L.B.M., sont réunies, agirait de façon déloyale à l'égard du titulaire de la marque, en demandant l'extinction de celle-ci, compte tenu des particularités de l'espèce;

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

47. Il n'est pas conforme à l'article 14 C.L.B.M. d'admettre l'existence de restrictions, imposées par les règles découlant du droit national, au droit de demander l'extinction de la marque d'autrui.

Ainsi jugé par Messieurs R. Janssens, président, H.E. Ras, premier vice-président, R. Soetaert, Madame J. Rouff, Messieurs S.K. Martens et P. Kayser, juges et par Monsieur P. Marchal, Madame S. Boekman et Monsieur R. Everling, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à la Haye le 18 novembre 1988, par Monsieur S.K. Martens, préqualifié, en présence de Messieurs Th. B. ten Kate, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.

ANNEX III

Arrêt du 23 décembre 1985

MINISTÈRE PUBLIC ET UNBAS ET CONSORTS
CONTRE
DE LAET ET CONSORTS

Affaire A 83/4

Président	: Ch. M. J. A. Moons
Vice-Présidents	: R. Thiry et R. Janssens
Juges	: H. E. Ras, R. Soetaert, F. Hess, J. Rouff, O. Stranard et S. K. Martens
Avocat général	: E. Krings
Avocats	: A. Fontaine, J. L. Goovaerts, P. De Coster, L. Neels, A. De Caluwé, G. Sogaert, J. Buyse
Langue de la procédure	: le néerlandais

Loi uniforme Benelux sur les marques de produits (L. B. M.) – Demande d'interprétation.

Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (L. B. D. M.) – Demande d'interprétation.

1. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, articles 1, 4 et 5 – Emploi d'un signe au titre de marque – Notion – Emploi toujours en combinaison avec d'autres signes.

2. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 1er, premier alinéa – Pouvoir distinctif – Exécution dans des couleurs différentes.

3. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 1er, premier alinéa – Pouvoir distinctif – Signe utilisé comme élément décoratif pour des produits similaires – Signe utilisé habituellement comme élément décoratif dans le secteur concerné.

4 a. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 1er, deuxième alinéa – Forme affectant la valeur essentielle du produit – Notion – Forme qui rend le produit plus élégant ou plus attrayant.

4. b. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 1er, deuxième alinéa – Forme affectant la valeur essentielle du produit – Consécration par l'usage.

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

5. *Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 13.A. premier alinéa, début et sous 2 – “Autre emploi” – Notion – Emploi par des tiers en vue d’orner les produits qu’ils commercialisent sous leur propre marque.*

6.a. *Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, articles 4, début et sous 6, et 14.B.2, in fine – Dépôt de mauvaise foi – Atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris – Nullité – Délai d’invocation.*

6.b. *Marque – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, articles 4, début et sous 6, et 14.B – Cause devant le juge pénal à laquelle le “tiers” n’est pas appelé – Défense du prévenu fondée sur la nullité visée aux articles 14.B et 4, sous 6 – Pas de condamnation – Conséquences pour le dépôt et pour le titulaire-plaignant.*

7.a. et b. *Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 5, sous 3 – Emploi d’une marque – Notion – Opposition du titulaire de la marque à l’emploi par un tiers.*

7.c. *Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 5, sous 3 – Non-usage – Charge de la preuve – Prévenu dans une affaire pénale – Droit applicable.*

8. *Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 13.A, début et sous 1 – Emploi par un tiers pour distinguer ses propres produits – Opposition du titulaire de la marque – Défense fondée sur la possession personnelle au sens de l’article 17 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.*

Dessins ou modèles – Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, article 17 – Invocation par le titulaire du modèle de la possession personnelle pour se défendre contre l’opposition du titulaire de la marque, fondée sur l’article 13.A, début et sous 1, de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits.

9. *Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 12 – Distributeur exclusif, non licencié, qui n’a pas effectué le dépôt régulier de la marque – Domages – Demande de dommages et intérêts – Droit applicable.*

10. *Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 14.D – Action devant le juge pénal – Prévenu concluant à la nullité et à la radiation – Pas de “demande reconventionnelle” – Nullité – Conditions – Radiation – Conditions.*

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

1. Pour savoir si l'emploi d'un signe, en soi apte à distinguer les produits du titulaire de la marque, mais toujours utilisé en combinaison avec d'autres signes, est à considérer comme simple emploi au titre d'élément non autonome d'une combinaison ou bien comme emploi au titre de marque autonome, il faut rechercher si le public perçoit et conçoit le signe comme une marque ou, au contraire, n'y voit qu'un élément non autonome d'une combinaison.
2. La circonstance que le titulaire de la marque exécute son signe dans des couleurs différentes n'empêche pas de considérer que le public percevra et concevra ce signe comme marque, si le signe, indépendamment des couleurs spécifiques dans lesquelles il est exécuté, possède une individualité suffisante pour être reconnu comme marque par le public, qui y a déjà été confronté.
3. Pour savoir si un signe peut avoir un pouvoir distinctif, lorsque, dans le secteur concerné de la vie des affaires, d'autres entreprises utilisent, dans le territoire du Benelux et pour des produits similaires, le signe exclusivement comme élément décoratif, ou bien lorsque pareille utilisation est habituelle dans ce secteur, il faut rechercher si la perception que le public a du signe, soit dès le moment de son dépôt, de par la forme spécifique dans laquelle le titulaire de la marque en fait usage ou de par la façon spécifique dont ce titulaire l'utilise, soit ultérieurement, par cet emploi et en raison en outre de sa durée et de son importance, est celle d'un signe identifiant le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée ou seulement celle d'un simple élément décoratif.
- 4.a. Une forme qui rend un produit plus élégant ou plus attrayant est une forme affectant la valeur essentielle de ce produit, au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la L.B.M., si le produit est de nature telle que son aspect et sa forme déterminent fortement sa valeur marchande; il n'en est pas ainsi dans le cas opposé.
- 4.b. Les formes qui, au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la L.B.M., affectent la valeur essentielle du produit ne peuvent devenir, pas même après le dépôt, une marque individuelle du fait de la consécration par l'usage.
5. Le titulaire d'une marque peut, en vertu de son droit exclusif, s'opposer à l'emploi que feraient des tiers du signe déposé par lui en tant que marque, emploi qui aurait simplement pour but d'orner les produits qu'ils commercialisent sous leur propre marque, dans le cas où un tel emploi qui a lieu dans la vie des affaires est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque, et que cela se fait sans juste motif.
- 6.a. Bien que le délai de cinq années mentionné à l'article 14.B.2. in fine

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

soit écoulé, le juge compétent peut, dans le cadre de la L.B.M., encore examiner si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 4, début et sous 6, de la loi, lorsque la marque à laquelle il est porté atteinte est, par son emploi dans le territoire du Benelux, une marque qui y est notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris.

6.b. La question de savoir si, dans le cadre d'une cause pénale dont il est saisi, le juge pénal peut avoir égard à la défense des prévenus, selon laquelle le dépôt litigieux a été effectué de mauvaise foi, bien que les tiers, dont on invoque l'usage d'une marque, au sens de l'article 4, début et sous 6, de la L.B.M., ne soit pas appelés à la cause, appelle une réponse négative en tant que la nullité du dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en vertu de l'article 4, sous 6, de la L.B.M., peut être prononcé uniquement dans une action à laquelle prend part le tiers visé à l'article; pour le reste, il y a lieu de répondre à cette question que si le tiers en question ne prend pas part à l'action, cela ne doit pas empêcher le juge pénal de prendre en considération, dans son jugement sur les préventions, tous les faits qui lui ont été régulièrement soumis; que, si, dans une action à laquelle le tiers susvisé ne participe pas, le juge pénal ne prononce pas de condamnation parce que sur des poursuites engagées du chef de contrefaçon d'une marque, il estime avoir affaire à un dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en vertu de l'article 4, sous 6, de la L.B.M., pareille décision du juge ne peut pas porter atteinte aux droits que le titulaire de la marque concerné peut tirer de son dépôt, en vertu de la L.B.M., vis-à-vis des prévenus, du tiers en question ou d'autres personnes.

7.a. et b. Le fait de s'opposer, en vertu du droit exclusif à une marque, à l'emploi de cette marque ou d'un signe ressemblant ne peut être considéré comme un usage de cette marque, au sens de l'article 5, sous 3, de la L.B.M.

7.c. A la question de savoir si la règle selon laquelle le non-usage, au sens de l'article 5, sous 3, dernière phrase, de la L.B.M., à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui s'en réclame, s'applique aussi au prévenu dans une affaire pénale, il faut répondre que la solution doit être recherchée dans le droit national.

8. Contre l'opposition par le titulaire, fondée sur l'article 15.A., sous 1, de la L.B.M., à l'emploi par des tiers du signe qu'il a déposé comme marque, ces tiers ne sauraient invoquer utilement la possession personnelle au sens de l'article 17 de la L.B.D.M., pas même si pareil recours avait été fondé, à supposer que le titulaire eût déposé le signe en question non pas comme marque mais comme modèle.

A 83/4 - M.P. - UNRAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

9. La question de savoir si le distributeur exclusif qui n'est pas le licencié de la marque apposée sur les produits qu'il distribue, peut exiger des dommages et intérêts en raison de la contrefaçon de cette marque, même s'il ne satisfait pas à la condition, prévue à l'article 12 de la L.B.M., du dépôt régulier de la marque, appelle une réponse affirmative dans la mesure où ce distributeur exclusif qui réclame dans ces conditions des dommages et intérêts ne revendique pas ainsi la marque en justice au sens de l'article 12 de la L.B.M.; pour le reste, la réponse dépend du droit commun national.

10. A la question de savoir quelle doit être, relativement au prescrit de l'article 14 de la L.B.M., l'attitude du juge pénal lorsqu'un prévenu conclut à la nullité d'une marque et qu'il demande la radiation d'office de son enregistrement, alors qu'en matière pénale, aucune demande reconventionnelle à cet effet ne peut être formée, il y a lieu de répondre que l'impossibilité, selon le droit national, de former pareille demande reconventionnelle n'importe pas, étant entendu que, si le juge pénal ne peut prononcer la nullité parce que des tiers ne prennent pas part à l'action, il ne pourra pas non plus ordonner la radiation.

La Cour de Justice Benelux

Dans l'affaire A 83/4

1. Vu la copie certifiée conforme de l'arrêt du 29 juin 1983 de la Cour d'appel de Bruxelles dans la cause n° 156/V/82 du Ministère public, poursuivant l'action publique, et des parties civiles (1) la S.A. Unbas à Zellik, (2) la KG de droit allemand Adidas à Herzogenaurach, République fédérale d'Allemagne et (3) Borsumij Sport Belgium à Ternat, exerçant l'action civile contre les prévenus et défendeurs De Laet Joseph, domicilié à Anvers, et neuf autres personnes qualifiées ci-après,

2. lequel arrêt soumet à la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits et de la Loi uniforme Benelux sur les dessins ou modèles;

Quant aux faits:

3. Attendu que la procédure qui a conduit à l'arrêt précité peut se résumer comme suit:

4. Sur la plainte de la S.A. Unbas et de la KG de droit allemand Adidas, dénommées ci-après brièvement Unbas et Adidas, De Laet Joseph et neuf autres personnes qualifiées ci-après ont été assignés à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir, entre le 31 décembre 1976 et le 13 novembre 1979,

5. A. De Laet Joseph, Van Goethem William, Van Der Mossel Jitske et Leeman François:

en infraction aux articles 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi belge du 1er avril 1879, modifiée par arrêté royal du 29 janvier 1935, contrefait une marque ou frauduleusement fait un usage d'une marque contrefaite, en l'espèce la marque "Adidas";

6. B. Les quatre personnes prédésignées, ainsi que Sterckx Robert, Stijnen Marcel, Stijnen Boris, Heymans Willy, Fauconnier Lydia et Diegenant Antoine:

en infraction aux dispositions légales susmentionnées, sciemment vendu, mis en vente ou en circulation des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, notamment en les ayant offerts en vente dans

A 83/4 - M.P. - UNBAS ET CRTS/DE L.AET ET CRTS

Traduction

leurs magasins ou en les ayant importés sur le territoire belge dans le but de faire du commerce, entre autres: des survêtements de sport Adidas, des shorts de football Adidas, des jupettes et chemises de tennis Adidas ou des chaussettes de sport Adidas (. . .).

7. Les plaignants précités et ensuite la S.A. Borsumij, qui s'est présentée comme le successeur de Unbas, se sont constitués parties civiles et ont demandé des dommages et intérêts:

8. Par jugement du 3 mars 1982, le tribunal n'a pas retenu les préventions pour défaut de preuve du dol requis, a prononcé l'acquittement des prévenus, s'est déclaré incompétent quant à l'action des parties civiles Unbas et Adidas, a déclaré l'action de la partie civile Borsumij non recevable, et a mis les dépens, tant sur l'action publique que sur l'action civile, à charge des parties civiles qui avaient déposé plainte;

9. Le Ministère public et les trois parties civiles ont interjeté appel de ce jugement; par arrêt précité du 29 juin 1983, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions d'interprétation mentionnées ci-après;

10. Les faits auxquels doit s'appliquer l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux peuvent, selon l'arrêt précité, s'énoncer comme suit:

11. La marque litigieuse est une marque figurative à trois bandes qu'Adidas a mise sur le marché en l'apposant à l'origine sur des chaussures de sport seulement. Toutefois, depuis 1968 environ, Adidas fabrique aussi des articles textiles présentant occasionnellement la marque précitée, mais toujours en combinaison avec la marque verbale "Adidas" et/ou l'"emblème trifolié" qui lui appartient.

12. Adidas a effectué auprès du Bureau Benelux des Marques divers enregistrements ou renouvellements d'enregistrements, dont il convient de retenir les suivants:

- a. le 25 février 1971, un enregistrement n° 001.340 pour des vêtements et survêtements de sport "à trois bandes",
- b. le 20 juillet 1973, un enregistrement n° 320.482 pour la forme d'un pantalon de sport "à trois bandes",
- c. à la même date, un enregistrement n° 320.483 pour la forme de vestons "à trois bandes",
- d. le 21 février 1974, un enregistrement n° 325.509 pour des chemises et des pull-overs à manches courtes,

A 83/4 - M.P. - UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

c. le 30 novembre 1979, un autre enregistrement n° 362.768 pour des chemises, vestons et pull-overs "à trois bandes";

Aucun dépôt spécifique n'a été effectué pour les chaussettes de sport.

13. Chacun des dépôts précités se caractérise par la présence sur le côté et sur toute la longueur du vêtement de trois bandes verticales parallèles et voyantes de même largeur, motif pouvant être réalisé en différentes combinaisons de couleur et en différentes dimensions, mais toujours en contraste avec la couleur de fond.

14. Depuis le 1er juillet 1980, la distribution des produits Adidas en Belgique n'est plus opérée par Unbas, mais par Borsumij.

15. D'une façon générale, des défendeurs ne contestent pas avoir fabriqué et/ou vendu des vêtements de sport portant trois bandes parallèles.

16. Plus spécialement:

Le défendeur De Laet et Van Goethem reconnaissent avoir fabriqué, par l'intermédiaire de leur S.P.R.L. Dama Sportswear, quelques culottes de sport portant un motif à trois bandes, certaines sous leur étiquette Dama et d'autres sans étiquette, sur commande d'une entreprise de Hambourg. Il n'est pas prouvé que cette fabrication se soit poursuivie au-delà du 14 décembre 1977.

17. Fauconnier et Diegenant ont commercialisé à la fin de 1978 des "boys-sets" de la marque O'Neill's, achetés chez Sterckx, importateur exclusif en Belgique. Sur ces produits figurait le motif à trois bandes, mais aussi à l'intérieur et à l'extérieur, la marque verbale O'Neill's, résistante au lavage.

18. L'entreprise Blackthorn Shoes Ltd en Irlande du Nord produit depuis 1950 des chaussures de football à trois bandes. Adidas a renoncé en 1974 à un enregistrement pris en 1971 auprès de l'Irish Patent Bureau.

19. Selon des témoignages dans un procès Adidas vs. Collins Inc. devant la Federal Court du Canada, deux, trois ou quatre bandes ont été utilisées "widespread and not only in Canada" sur des vêtements de sport.

20. En ce qui concerne les cinq autres défendeurs:

Selon des témoins, Stijnen Marcel et d'autres producteurs belges ont fabriqué des pantalons de sport marqués d'une ou de plusieurs bandes depuis 1950, c'est-à-dire avant que Adidas n'opère dans le textile (1968); le nombre et la forme de ces bandes étaient variables.

A 83/4 - M.P. - UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

21. En tant que gérants de la S.P.R.L. Stijnen Sport, Stijnen Marcel et Stijnen Boris fabriquent diverses sortes d'articles textiles sous leur propre marque Trick. Sur une petite partie de la production, c.-à-d. sur un seul modèle de pantalon de sport, fabriqué sur commande par Van Der Mossel sous la raison sociale Vedette Sport, et sur un seul modèle de chaussettes de sport, fabriqué par Leeman en sa qualité d'administrateur de la S.A. Velna, figure un motif à trois bandes, dont la largeur ainsi que la technique d'apposition diffèrent de celui d'Adidas, ces différences n'étant toutefois perceptibles que par un examen attentif.

22. Van Der Mossel a fabriqué également des produits similaires pour une entreprise néerlandaise, et des pantalons de sport similaires ont aussi été trouvés chez Heymans.

23. Une expertise ordonnée par le juge d'instruction aboutit selon l'arrêt notamment aux conclusions suivantes:

"a. que la marque verbale Adidas et les emblèmes Adidas (trois bandes et trois feuilles) sont utilisés séparément, associés, en différentes dimensions et couleurs (page 5);

b. que le signe des trois bandes est fréquemment utilisé sur des vêtements, des chaussures et des sacs, en différentes couleurs, mais moins souvent sur les articles de tennis, de squash et de football (page 7);

c. que le nom Adidas est indubitablement connu du sportif moyen, mais qu'il y a un doute au sujet (de la notoriété) des trois bandes et de l'emblème;

d. qu'on rencontre également les trois bandes chez Arena (une sous-marque d'Adidas), sur des chaussures et, chez Donnay, sur des vêtements;

e. que le secteur de la vente reconnaît certainement l'emblème comme l'exclusivité d'Adidas, et les trois bandes comme très fréquentes chez Adidas, mais pas nécessairement exclusives;

f. que le secteur de la production connaît certainement l'emblème comme exclusif à Adidas, ainsi que les trois bandes;

g. que l'évolution du marché offre une variété toujours plus grande de couleurs, de bandes et d'éléments connexes;

h. que les trois bandes parallèles, de mêmes largeur et couleur, constituent, depuis longtemps déjà (20 ans au moins) un phénomène incontestable des produits Adidas";

24. Aux termes de l'arrêt, il ressort enfin des pièces produites par Adidas et cts ce qui suit:

"- Le volume considérable des actions publicitaires (± 10 millions d'aides promotionnelles en Belgique en 1977, ± 15 millions en 1978);

- si la marque Adidas paraît jouir d'une très large notoriété dans la population néerlandaise, les intéressés *n'associent pas* dans la même mesure cette

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

marque verbale et l'emblème trifolié ou le motif à trois bandes; sur 27 personnes qui connaissent l'emblème trifolié comme la marque d'Adidas, 17 seulement citent les trois bandes, tandis que 41 personnes ne donnent pas de réponse (. . .);

– la marque est déposée dans le monde entier

Quant à la procédure devant la Cour:

25. Attendu que la Cour d'appel de Bruxelles invite la Cour de Justice Benelux à répondre aux questions suivantes, relatives à l'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits et de la Loi uniforme Benelux sur les dessins ou modèles, dénommées ci-après L.B.M. et L.B.D.M.:

Question 1

26. a. Dans la mesure où des motifs à bandes et en couleur, en l'occurrence trois bandes parallèles de même largeur et de couleur variable servent, dans des circonstances à définir par le juge, à remplir les fonctions essentielles d'une marque individuelle, ces signes peuvent-ils être considérés comme des marques au sens de l'article 1er et de l'article 4 de la L.B.M. s'il apparaît que, lorsqu'ils sont utilisés par le déposant – ce qui n'a pas lieu sur tous les produits – cela se fait toujours, encore que d'une manière non uniforme, en combinaison avec une marque verbale et/ou une marque figurative, en l'espèce un emblème trifolié?

27. b. A quels critères le juge doit-il recourir pour vérifier si les signes utilisés de la sorte, mais pris séparément, servent à désigner les produits de l'entreprise du déposant?

Question 2

28. Des signes peuvent-ils être considérés comme des marques au sens indiqué précédemment lorsqu'il apparaît que la couleur utilisée varie? (en l'espèce, la couleur des trois bandes est certes toujours la même pour chacune de ces bandes, mais elle varie en fonction de la couleur de fond du produit)?

Question 3

29. a. Des formes ou des signes peuvent-ils être considérés comme des marques au sens indiqué ci-dessus lorsqu'il apparaît qu'ils se présentent, en tout cas au moment du dépôt et éventuellement par après, dans les pays du Benelux et au dehors, comme des éléments décoratifs sur des produits similaires d'autres entreprises?

A 83/4 – N.P. – UNBAS ET CRTS/DE L.AET ET CRTS

Traduction

30. h. La réponse à la question précédente reste-elle inchangée s'il devait apparaître que ces éléments décoratifs étaient habituels, avant le dépôt mais par après aussi, dans l'ensemble du secteur commercial concerné? Pareils forme ou signe peuvent-ils être distinctifs et disponibles pour une seule entreprise de ce secteur? Dans quelles conditions?

Question 4

31. a. Au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la L.B.M., une forme que le juge réputé rendre le produit plus élégant ou plus attrayant ou, en d'autres termes, une forme qui détermine (ou contribue à déterminer) l'aspect ornemental du produit, est-elle ou non une forme qui affecte la valeur essentielle de ce produit?

32. b. Des formes qui affectent la valeur essentielle d'un produit peuvent-elles, après leur dépôt, se transformer néanmoins en marques individuelles par l'effet d'une consécration par l'usage?

Question 5

33. Le titulaire d'une marque peut-il la revendiquer lorsqu'il apparaît que des tiers utilisent la forme déposée ou le signe déposé comme élément décoratif sur certains des produits qu'ils fabriquent ou distribuent, alors que ces tiers apposent sur ces produits et sur leurs emballages leur propre marque verbale ou figurative qu'ils ont déposée?

Question 6

34. a. Dans le cadre de la L.B.M., le juge (pénal) peut-il encore examiner si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 4.6 de la loi, lorsque le délai de cinq années mentionné à l'article 14.B.2. in fine est écoulé?

35. b. En cas de réponse affirmative à la question précédente, les parties en litige peuvent-elles se prévaloir de l'usage d'une marque ressemblante pour des produits similaires, fait par des tiers, qui ne sont pas appelés à la cause?

Question 7

36. a. Peut-on considérer que le titulaire d'une marque fait un usage "normal" de la marque au sens de l'article 5.3. de la L.B.M., s'il devait apparaître qu'il ne s'est pas toujours défendu systématiquement contre l'utilisation par des tiers de la forme déposée ou du signe déposé, et cela même après l'expi-

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

ration de la période de trois années qui suit le dépôt?

37. b. La réponse à la question précédente reste-t-elle identique s'il devait apparaître que le titulaire de la marque s'est abstenu sciemment de réclamer toute protection de sa marque dans le délai de cinq années prévu à l'article 14 de la L.B.M. pour invoquer la nullité d'un dépôt?

38. c. La règle selon laquelle le non-usage (normal) à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui l'invoque, s'applique-t-elle aussi au prévenu dans une affaire pénale?

Question 8

39. a. Le titulaire d'un droit de possession personnelle d'un modèle, cité en justice par le titulaire d'une marque déposée ultérieurement, peut-il se prévaloir de l'article 17 de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, lorsqu'il apparaît que la marque et le modèle présentent des formes non différentes ou qui ne diffèrent que faiblement?

40. b. Ou l'option retenue par le déposant revendicateur (ici, la protection de la marque) empêche-t-elle la partie adverse d'invoquer des moyens de défense tirés d'un autre droit industriel (ici, les dessins ou modèles)?

41. c. Ou le titulaire d'un droit de possession personnelle d'un modèle peut-il agir uniquement contre le titulaire d'un dépôt pour dessins ou modèles?

42. d. En cas de réponse affirmative à la première branche de la présente question, quelles sont les incidences des droits du titulaire du modèle, pour autant qu'ils soient effectivement établis, sur ceux du titulaire de la marque?

43. e. Plus précisément, dans les circonstances décrites, le droit à la protection de la marque est-il opposable audit titulaire d'un droit de possession personnelle d'un modèle?

44. f. Le droit à la marque jouit-il d'une priorité par rapport aux autres droits industriels?

Question 9

45. La recevabilité d'une action en dommages-intérêts, fondée sur la contrefaçon d'une marque déposée et introduite devant le juge pénal par le distributeur exclusif des produits de cette marque dans l'un des pays du Benelux, est-elle affectée par le fait qu'il n'a pas lui-même procédé au dépôt de la marque (article 12.A., alinéa 1er L.B.M.)?

A 83/4 - M.P. - UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

Question 10

46. Quelle doit être, relativement au prescrit de l'article 14 de la L.B.M., l'attitude du juge pénal lorsqu'un prévenu conclut à la nullité d'une marque et qu'il demande la radiation d'office de son enregistrement alors qu'en matière pénale, aucune demande reconventionnelle ne peut être formée?

47. Attendu que, conformément à l'article 6, alinéa 5 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie de l'arrêt de la Cour d'appel, certifiée conforme par le greffier;

48. Attendu que la Cour a donné aux parties l'occasion de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par la Cour d'appel, ce dont n'ont fait usage ni le Ministère public, ni les parties Unbas, Fauconnier et Heymans, au contraire de toutes les autres parties qui ont elles déposés un mémoire, sauf Diegenant, et des parties Adidas, Borsumij, Sterckx et Diegenant, qui ont déposés un mémoire en réponse;

49. Attendu que les points de vue des parties qui avaient participé à la procédure écrite ont été exposés verbalement à l'audience de la Cour du 23 janvier 1984, au nom d'Adidas et de Borsumij par Mes P. De Coster et J. L. Goovaerts, au nom de De Laet et crts par Me L. Neels et au nom de Sterckx et Diegenant par Mes A. De Caluwé et G. Bogaert,

50. Attendu que Monsieur l'avocat général E. Krings, chef du Parquet, a conclu par écrit le 11 décembre 1984;

Quant au droit:

Sur la première question:

51. Attendu que les prévenus ont objecté devant la juridiction nationale que la marque figurative à trois bandes de Adidas, qui, selon eux, était dépourvue de tout pouvoir distinctif au moment de son dépôt, ne pouvait pas avoir acquis ce pouvoir ultérieurement par la consécration par l'usage, parce que Adidas utilise le signe à trois bandes toujours en combinaison avec d'autres signes et que, dans cette combinaison, le signe à trois bandes ne constitue qu'un élément non déterminant;

52. que, dans ce contexte, la première question doit se comprendre en ce

A 83/4 – M. P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

ration de la période de trois années qui suit le dépôt?

37. b. La réponse à la question précédente reste-t-elle identique s'il devait apparaître que le titulaire de la marque s'est abstenu sciemment de réclamer toute protection de sa marque dans le délai de cinq années prévu à l'article 14 de la L.B.M. pour invoquer la nullité d'un dépôt?

38. c. La règle selon laquelle le non-usage (normal) à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui l'invoque, s'applique-t-elle aussi au prévenu dans une affaire pénale?

Question 8

39. a. Le titulaire d'un droit de possession personnelle d'un modèle, cité en justice par le titulaire d'une marque déposée ultérieurement, peut-il se prévaloir de l'article 17 de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, lorsqu'il apparaît que la marque et le modèle présentent des formes non différentes ou qui ne diffèrent que faiblement?

40. b. Ou l'option retenue par le déposant revendicateur (ici, la protection de la marque) empêche-t-elle la partie adverse d'invoquer des moyens de défense tirés d'un autre droit industriel (ici, les dessins ou modèles)?

41. c. Ou le titulaire d'un droit de possession personnelle d'un modèle peut-il agir uniquement contre le titulaire d'un dépôt pour dessins ou modèles?

42. d. En cas de réponse affirmative à la première branche de la présente question, quelles sont les incidences des droits du titulaire du modèle, pour autant qu'ils soient effectivement établis, sur ceux du titulaire de la marque?

43. e. Plus précisément, dans les circonstances décrites, le droit à la protection de la marque est-il opposable audit titulaire d'un droit de possession personnelle d'un modèle?

44. f. Le droit à la marque jouit-il d'une priorité par rapport aux autres droits industriels?

Question 9

45. La recevabilité d'une action en dommages-intérêts, fondée sur la contrefaçon d'une marque déposée et introduite devant le juge pénal par le distributeur exclusif des produits de cette marque dans l'un des pays du Benelux, est-elle affectée par le fait qu'il n'a pas lui-même procédé au dépôt de la marque (article 12.A., alinéa 1er L.B.M.)?

A 83/4 - M.P. - UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

Question 10

46. Quelle doit être, relativement au prescrit de l'article 14 de la L.B.M., l'attitude du juge pénal lorsqu'un prévenu conclut à la nullité d'une marque et qu'il demande la radiation d'office de son enregistrement alors qu'en matière pénale, aucune demande reconventionnelle ne peut être formée?

47. Attendu que, conformément à l'article 6, alinéa 5 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie de l'arrêt de la Cour d'appel, certifiée conforme par le greffier;

48. Attendu que la Cour a donné aux parties l'occasion de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par la Cour d'appel, ce dont n'ont fait usage ni le Ministère public, ni les parties Unbas, Fauconnier et Heymans, au contraire de toutes les autres parties qui ont elles déposés un mémoire, sauf Diegenant, et des parties Adidas, Borsumij, Sterckx et Diegenant, qui ont déposés un mémoire en réponse;

49. Attendu que les points de vue des parties qui avaient participé à la procédure écrite ont été exposés verbalement à l'audience de la Cour du 23 janvier 1984, au nom d'Adidas et de Borsumij par Mes P. De Coster et J. L. Goovaerts, au nom de De Laet et CRTS par Me L. Neels et au nom de Sterckx et Diegenant par Mes A. De Caluwé et G. Bogart;

50. Attendu que Monsieur l'avocat général E. Krings, chef du Parquet, a conclu par écrit le 11 décembre 1984;

Quant au droit:

Sur la première question:

51. Attendu que les prévenus ont objecté devant la juridiction nationale que la marque figurative à trois bandes de Adidas, qui, selon eux, était dépourvue de tout pouvoir distinctif au moment de son dépôt, ne pouvait pas avoir acquis ce pouvoir ultérieurement par la consécration par l'usage, parce que Adidas utilise le signe à trois bandes toujours en combinaison avec d'autres signes et que, dans cette combinaison, le signe à trois bandes ne constitue qu'un élément non déterminant;

52. que, dans ce contexte, la première question doit se comprendre en ce

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

sens que la Cour d'appel entend en substance savoir si, quoique Adidas utilise le signe à trois bandes, réputé en soi apte à distinguer le produit du titulaire de la marque, toujours en combinaison avec une marque verbale et/ou une marque figurative (son emblème trifolié), on peut néanmoins considérer qu'elle utilise le signe à trois bandes en tant que tel comme marque, et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances le juge doit admettre qu'il y a pareil emploi;

53. que pour savoir si l'emploi d'un signe, en soi apte à distinguer le produit du titulaire de la marque, mais toujours utilisé en combinaison avec d'autres signes, est à considérer comme simple emploi au titre d'élément non autonome d'une combinaison ou bien comme emploi au titre de marque autonome, il faut rechercher si le public perçoit et conçoit le signe comme une marque ou, au contraire, n'y voit qu'un élément non autonome d'une combinaison;

Sur la deuxième question:

54. Attendu que la deuxième question est liée à la première en ce sens que la Cour d'appel entend savoir si la circonstance que le titulaire de la marque exécute son signe à trois bandes dans des couleurs différentes empêche de considérer que le public percevra et concevra ce signe comme marque;

55. que la réponse à cette question doit être négative si le signe à trois bandes, indépendamment des couleurs spécifiques dans lesquelles il est exécuté, possède une individualité suffisante pour être reconnu comme marque par le public, qui y a déjà été confronté.

Sur la troisième question:

56. Attendu que la troisième question soulève le point de savoir si un signe peut avoir un pouvoir distinctif – c'est-à-dire être apte à distinguer le produit du titulaire de la marque de celui de tiers – lorsque, dans le secteur concerné de la vie des affaires, d'autres entreprises utilisent, dans le territoire du Benelux et pour des produits similaires, le signe exclusivement comme élément décoratif, ou bien lorsque pareille utilisation est habituelle dans ce secteur;

57. que la réponse à cette question dépend de la perception du signe par le public, soit dès le moment de son dépôt, de par la forme spécifique dans laquelle le titulaire de la marque en fait usage ou de par la façon spécifique dont ce titulaire l'utilise, soit ultérieurement, par cet emploi et en raison en outre de sa durée et de son importance, perception en tant que signe identifiant le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée, ou en

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

tant que simple élément décoratif;

58. que, plus est fréquent dans le secteur concerné de la vie des affaires l'emploi du signe comme simple élément décoratif pour la sorte de produit concerné, moins le public aura tendance à concevoir l'emploi de ce signe par le titulaire comme l'emploi d'une marque;

59. qu'il est encore à remarquer qu'il faut, en principe, tenir compte exclusivement de la vie des affaires dans le territoire du Benelux, et que les faits qui se déroulent en dehors de ce territoire sont tout au plus à prendre en considération pour autant qu'ils renforcent une tendance constatée dans ce territoire;

Sur la quatrième question:

60. Attendu que la Cour d'appel entend d'abord savoir, par sa quatrième question sous a, si une forme, dont le juge estime qu'elle rend un produit plus élégant ou plus attrayant ou, en d'autres termes, une forme qui contribue à déterminer l'aspect ornemental du produit, doit être considérée comme affectant la valeur essentielle de ce produit, au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la L.B.M.;

61. que, comme il ressort de l'Exposé des motifs des Gouvernements concernant l'article 1er, deuxième alinéa de la L.B.M., la réponse à cette question dépend de la nature du produit en cause: si le produit est de nature telle que son aspect et sa forme déterminent fortement sa valeur marchande, la réponse doit être affirmative, dans le cas opposé, la réponse doit être négative;

62. Attendu que la quatrième question sous b soulève le point de savoir si des formes qui, au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la L.B.M., affectent la valeur essentielle du produit, peuvent néanmoins devenir après le dépôt une marque individuelle du fait de la consécration par l'usage;

63. que cette disposition légale tend à limiter la protection de ces formes à celle qui est prévue en vertu de la L.B.D.M. et/ou des lois nationales sur le droit d'auteur; d'où il résulte qu'il ne peut y avoir consécration par l'usage qui attribuerait à ces formes le bénéfice de la protection de la L.B.M.;

64. que la réponse à la question 4b doit donc être négative;

A 83/4. - M.P. - LNBAS ET CRENIDE LAET ET CRTS

Traduction

Sur la cinquième question:

65. Attendu que, par sa cinquième question, la Cour d'appel entend savoir si le titulaire d'une marque peut, en vertu de son droit exclusif, s'opposer à l'emploi que feraient des tiers du signe déposé par lui en tant que marque, emploi qui n'aurait pas pour but de distinguer, mais simplement d'ornez les produits qu'ils commercialisent sous leur propre marque;

66. que, sur la base de la disposition de l'article 13.A 2. de la L.B.M., la réponse à cette question doit être affirmative dans le cas où un tel emploi est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque et qu'il se fait dans la vie des affaires et sans juste motif;

Sur la sixième question sous a:

67. Attendu que l'article 4, début et sous 6 de la L.B.M. dispose que n'est pas attributif du droit à la marque le dépôt effectué de mauvaise foi, notamment dans les cas cités à l'article 4.6, sous a et b; que selon l'article 14.B., début et sous 2, pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 4, sous 4, 5 et 6 prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité du dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de ces dispositions; que toutefois cette nullité doit, en vertu des dispositions de l'article 4, sous 5 et 6, être invoquée dans un délai de cinq années à compter du dépôt;

68. Attendu que toutefois, aux termes des articles 18 et 38 combinés de la l. B.M., les ressortissants des pays du Benelux peuvent, dans le cadre de ladite loi, revendiquer l'application à leur profit, sur l'ensemble dudit territoire, des dispositions de la Convention de Paris, de l'Arrangement de Madrid et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais desquelles résulteraient des interdictions d'usage d'une marque;

69. Que l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 énonce:

"1. Les pays de l'Union s'engagent (. . .) à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci (. . .). Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi";

70. qu'il en découle a) qu'aucun délai n'est prévu pour la demande en nullité d'un dépôt entaché de mauvaise foi en ce sens que le déposant savait ou ne pouvait ignorer que la marque qu'il déposait ressemblait à une marque utilisée pour des produits similaires et qui, par son emploi dans le territoire du Benelux, y était "notoirement connue" au sens de la disposition susvisée de la Convention d'Union, et b) que le délai de l'article 14.B., sous 2 de la L.B.M. ne s'applique partant que lorsque le dépôt de mauvaise foi porte sur une marque que le juge ne considère pas comme "notoirement connue" dans le sens indiqué;

71. que, par conséquent, le juge pourra, même après l'expiration du délai de cinq années à compter du dépôt, examiner si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union;

Sur la sixième question sous b:

72. Attendu que, eu égard aux considérations de l'arrêt de renvoi, cette question tend à savoir si dans le cadre de la cause pénale dont elle est saisie, la Cour d'appel peut avoir égard à la défense des prévenus, selon laquelle "le dépôt" de Adidas a été effectué de mauvaise foi, bien que les tiers, dont on invoque l'usage d'une marque, au sens de l'article 4, début et sous 6 de la L.B.M., ne soient pas appelés à la cause;

73. que la réponse à cette question doit être négative en tant que aussi bien le texte et la genèse de l'article 14.B. de la L.B.M. que son exposé des motifs mettent hors de doute que la nullité d'un dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en vertu de l'article 4, sous 6, peut être prononcée uniquement dans une action à laquelle prend part le tiers visé à cet article;

74. que si la nullité du dépôt de Adidas ne peut pas être prononcée parce que les tiers susvisés ne prennent pas part à l'action, cela ne doit pas empêcher le juge pénal de prendre en considération, dans son jugement sur les préventions, tous les faits qui lui ont été régulièrement soumis;

75. qu'il convient encore de faire remarquer que le système sur lequel est basé l'article 14.B. oblige à admettre que si dans une action à laquelle le tiers susvisé ne participe pas, le juge pénal ne prononce pas de condamnation parce

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

que sur des poursuites engagées du chef de contrefaçon d'une marque, il estime avoir affaire à un dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en vertu de l'article 4, sous 6 de la L.B.M., pareille décision du juge ne peut pas porter atteinte aux droits que le titulaire de la marque concerné peut tirer de son dépôt, en vertu de la L.B.M., vis-à-vis des prévenus, du tiers en question ou d'autres personnes;

Sur la septième question:

76. Attendu que la septième question suppose en ce qui concerne les sous-questions sous a et b que le fait de s'opposer à l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant peut constituer en soi un usage de la marque au sens de l'article 5, sous 3 de la L.B.M.;

77. Attendu qu'il n'y a usage de la marque au sens de l'article 5, sous 3, qui si – en résumé – le signe en cause est effectivement utilisé dans la vie des affaires pour distinguer les produits d'une entreprise et qu'on ne peut partant y assimiler les poursuites du chef de contrefaçon d'une marque;

78. qu'il en est de même au cas où il apparaît que, durant la période où la marque peut être attaquée par une demande en nullité en vertu de l'article 14.B. de la L.B.M., le titulaire de la marque néglige de s'opposer à l'atteinte à sa marque sur pied de l'article 13.A. de la L.B.M.;

79. que, à la suite de la sous-question c, il y a lieu de remarquer que l'article 5, sous 3, dernière phrase de la L.B.M., qui énonce que le "non-usage" à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui s'en réclame, applique le principe suivant lequel celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve, et que seule la phrase précédente de la même disposition de la loi ne s'écarte de ce principe que pour autant qu'elle donne au juge, relativement à la période des six années, la liberté de régler la charge de la preuve;

80. que la loi uniforme n'énonce aucune règle en ce qui concerne la procédure pénale du chef de contrefaçon de la marque et ne formule donc pas d'avantage de principe concernant la preuve à administrer dans une action pénale;

81. que la solution de la sous-question c doit être recherchée dans le droit national, dont l'interprétation n'est pas de la compétence de la Cour de Justice Benelux;

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE I.AET ET CRTS

Traduction

Sur la huitième question:

82. Attendu que sur la base des faits énoncés dans l'arrêt de renvoi il peut être admis que les produits pour la distinction desquels les prévenus utilisent le "signe à trois bandes" sont identiques ou similaires aux produits pour la distinction desquels ce signe a été enregistré comme marque de Adidas;

83. que, en pareil cas, le système de la L.B.M. implique que le titulaire de la marque peut, en vertu de son droit exclusif, s'opposer à tout emploi qui est fait de cette marque ou d'un signe ressemblant pour ces produits, et que, contre pareille opposition, seules peuvent être invoquées une ou plusieurs des causes de nullité du dépôt de la marque énumérées limitativement à l'article 14 de la L.B.M.;

84. qu'il s'ensuit que, même si, dans des circonstances telles qu'en l'espèce, les prévenus avaient pu invoquer avec succès un droit de possession personnel tel que prévu à l'article 17 de la L.B.D.M. contre le titulaire de la marque, à supposer que celui-ci eût déposé le signe en question non pas comme marque mais comme modèle, pareil recours ne saurait, dans le système de la L.B.M., être utile aux prévenus à l'égard d'une opposition par le titulaire fondée sur l'article 13.A.1., à l'emploi par eux du signe en cause;

85. que, pour le surplus, la question n'appelle pas de réponse;

Sur la neuvième question:

86. Attendu que, par la neuvième question, la Cour d'appel entend savoir si un distributeur exclusif qui – selon ce qu'il faut inférer de la question – n'est pas le licencié de la marque apposée sur les produits qu'il distribue, peut exiger des dommages et intérêts en raison de la contrefaçon de cette marque, même s'il ne satisfait pas à la condition, prévue à l'article 12 de la L.B.M., du dépôt régulier de la marque;

87. que cette question appelle une réponse affirmative dans la mesure où ce distributeur exclusif qui réclame des dommages et intérêts, en raison de la contrefaçon de la marque apposée sur les produits qu'il distribue, ne revendique pas ainsi la marque en justice au sens de l'article 12 de la L.B.M.;

88. que la question n'est, pour le reste, pas susceptible de recevoir une réponse de la part de la Cour de Justice Benelux, parce qu'il dépend du droit commun national de savoir, et c'est selon ce droit qu'il faut apprécier, si la contrefaçon de la marque susvisée constitue également – du chef d'atteinte à

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Production

la production commerciale d'autrui – un acte de concurrence déloyale à l'égard du distributeur exclusif lui permettant de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce chef;

Sur la dixième question:

89. Attendu que l'article 14.D. de la L.B.M. dispose notamment: "Les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente loi; ils prononcent d'office la radiation de l'enregistrement (. . .) des dépôts annulés (. . .)";

90. Attendu qu'il résulte de cette disposition que le juge qui estime fondé un moyen tiré de la nullité d'un dépôt, doit prononcer d'office la radiation sans qu'une demande ou demande reconventionnelle spécifique de radiation soit requise à cet effet, d'où il suit que l'impossibilité, selon le droit national, de former une demande reconventionnelle est sans importance;

91. qu'il faut cependant faire observer que, dans le cas visé dans la réponse à la question 6b, le juge pénal ne pourra pas prononcer l'annulation du dépôt et il ne pourra donc pas d'avantage en ordonner la radiation;

Quant aux dépens:

92. Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant;

93. que selon la législation belge, les honoraires des conseils des parties ne sont pas inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante; qu'il n'y a pas d'autres frais exposés devant la Cour;

94. Vu les conclusions de Monsieur l'avocat général Krings, chef du Parquet;

95. Statuant sur les questions posées par la Cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 29 juin 1983;

A 83/4 - M.P. - UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

Dit pour droit:

96. I. Pour savoir si l'emploi d'un signe, en soi apte à distinguer les produits du titulaire de la marque, mais toujours utilisé en combinaison avec d'autres signes, est à considérer comme simple emploi au titre d'élément non autonome d'une combinaison ou bien comme emploi au titre de marque autonome, il faut rechercher si le public perçoit et conçoit le signe comme une marque ou, au contraire, n'y voit qu'un élément non autonome d'une combinaison.

97. II. Il faut répondre par la négative à la question de savoir si la circonstance que le titulaire de la marque exécute son signe dans des couleurs différentes empêche de considérer que le public percevra et concevra ce signe comme marque, si le signe, indépendamment des couleurs spécifiques dans lesquelles il est exécuté, possède une individualité suffisante pour être reconnu comme marque par le public, qui y a déjà été confronté.

98. III. La réponse à la question de savoir si un signe peut avoir un pouvoir distinctif lorsque, dans le secteur concerné de la vie des affaires, d'autres entreprises utilisent, dans le territoire du Benelux et pour des produits similaires, le signe exclusivement comme élément décoratif, ou bien lorsque pareille utilisation est habituelle dans ce secteur, dépend de la perception du signe par le public, soit dès le moment de son dépôt, de par la forme spécifique dans laquelle le titulaire de la marque en fait usage ou de par la façon spécifique dont ce titulaire l'utilise, soit ultérieurement, par cet emploi et en raison en outre de sa durée et de son importance, perception en tant que signe identifiant le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée, ou en tant que simple élément décoratif.

99. IV. a. La question de savoir si une forme qui rend un produit plus élégant ou plus attrayant doit être considérée comme affectant la valeur essentielle de ce produit, au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la L.B.M., appelle une réponse affirmative si le produit est de nature telle que son aspect et sa forme déterminent fortement sa valeur marchande, et une réponse négative dans le cas opposé.

100. IV. b. Il faut répondre par la négative à la question de savoir si des formes qui, au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la L.B.M., affectent la valeur essentielle du produit, peuvent néanmoins devenir après le dépôt une marque individuelle du fait de la consécration par l'usage.

101. V. Il faut répondre par l'affirmative à la question de savoir si le titulaire d'une marque peut, en vertu de son droit exclusif, s'opposer à l'emploi que feraient des tiers du signe déposé par lui en tant que marque; emploi qui

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

aurait simplement pour but d'orner les produits qu'ils commercialisent sous leur propre marque, dans le cas où un tel emploi qui a lieu dans la vie des affaires est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque, et que cela se fait sans juste motif.

102. VI. a. A la question de savoir si, dans le cadre de la L.B.M., le juge peut encore examiner si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 4, début et sous 6, de la loi, lorsque le délai de cinq années mentionné à l'article 14.B.2. in fine est écoulé, il faut répondre que le juge compétent pourra, même après l'expiration du délai précité, examiner si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens susvisé, lorsque la marque à laquelle il est porté atteinte est, par son emploi dans le territoire du Benelux, une marque qui y est notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris.

103. VI. b. La question de savoir si, dans le cadre d'une cause pénale dont il est saisi, le juge pénal peut avoir égard à la défense des prévenus, selon laquelle le dépôt litigieux a été effectué de mauvaise foi, bien que les tiers, dont on invoque l'usage d'une marque, au sens de l'article 4, début et sous 6 de la L.B.M., ne soient pas appelés à la cause, appelle une réponse négative en tant que la nullité du dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en vertu de l'article 4, sous 6 de la L.B.M., peut être prononcée uniquement dans une action à laquelle prend part le tiers visé à l'article; pour le reste, il y a lieu de répondre à cette question que si le tiers en question ne prend pas part à l'action, cela ne doit pas empêcher le juge pénal de prendre en considération, dans son jugement sur les préventions, tous les faits qui lui ont été régulièrement soumis; que, si, dans une action à laquelle le tiers susvisé ne participe pas, le juge pénal ne prononce pas de condamnation parce que sur des poursuites engagées du chef de contrefaçon d'une marque, il estime avoir affaire à un dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en vertu de l'article 4, sous 6 de la L.B.M., pareille décision du juge ne peut pas porter atteinte aux droits que le titulaire de la marque concerné peut tirer de son dépôt, en vertu de la L.B.M., vis-à-vis des prévenus, du tiers en question ou d'autres personnes.

104. VII. a. et b. Contrairement à ce que suppose la septième question sous a et b, le fait de s'opposer, en vertu du droit exclusif à une marque, à l'emploi de cette marque ou d'un signe ressemblant ne peut être considéré comme un usage de cette marque, au sens de l'article 5, sous 3, de la L.B.M.

105. VII. c. A la question de savoir si la règle selon laquelle le non-usage, au sens de l'article 5, sous 3, dernière phrase, de la L.B.M., à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui

A 83/4 - M.P. - UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

Traduction

s'en réclame, s'applique aussi au prévenu dans une affaire pénale, il faut répondre que la solution doit être recherchée dans le droit national.

106. VIII. Il faut répondre à la huitième question que, contre l'opposition par le titulaire, fondée sur l'article 13.A., sous 1 de la L.B.M., à l'emploi par des tiers du signe qu'il a déposé comme marque, ces tiers ne sauraient invoquer utilement la possession personnelle au sens de l'article 17 de la L.B.D.M., pas même si pareil recours avait été fondé, à supposer que le titulaire eût déposé le signe en question non pas comme marque mais comme modèle.

107. IX. La question de savoir si le distributeur exclusif qui n'est pas le licencié de la marque apposée sur les produits qu'il distribue, peut exiger des dommages et intérêts en raison de la contrefaçon de cette marque, même s'il ne satisfait pas à la condition, prévue à l'article 12 de la L.B.M., du dépôt régulier de la marque, appelle une réponse affirmative dans la mesure où ce distributeur exclusif qui réclame dans ces conditions des dommages et intérêts, ne revendique pas ainsi la marque en justice au sens de l'article 12 de la L.B.M.; pour le reste, la réponse dépend du droit commun national.

108. X. A la question de savoir quelle doit être, relativement au prescrit de l'article 14 de la L.B.M., l'attitude du juge pénal lorsqu'un prévenu conclut à la nullité d'une marque et qu'il demande la radiation d'office de son enregistrement, alors qu'en matière pénale, aucune demande reconventionnelle à cet effet ne peut être formée, il y a lieu de répondre que l'impossibilité, selon le droit national, de former pareille demande reconventionnelle n'importe pas, étant entendu que, dans le cas visé dans la réponse à la question VI. b., le juge pénal ne pourra pas ordonner la radiation.

109. Ainsi jugé par Messieurs Ch. M. J. A. Moons, président, R. Thiry, premier vice-président, R. Janssens, second vice-président, H. E. Ras, R. Soetaert, F. Hess, Madame J. Rouff, Messieurs O. Stranard et S. K. Martens, juges.

110. et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 23 décembre 1985, par Monsieur Ch. M. J. A. Moons, préqualifié, en présence de Monsieur E. Krings, avocat général, chef du Parquet, et de Monsieur C. Dejonge, greffier en chef suppléant.