

## Conclusions

de monsieur l'avocat général M.R. Mok  
dans l'affaire A 2000/1 - B.A. Coöperatieve Inkoopvereniging Interagro  
contre 1. Interbuy (International) AG ; 2. Interbuy Warenbeschaffung GmbH

### 1. EXPOSE SUCCINCT DE L'AFFAIRE

1.1. Le 14 janvier 2000<sup>1</sup>, le Hoge Raad a rendu un arrêt par lequel il posait une question préjudicielle à la Cour de Justice Benelux.

1.2. Le Hoge Raad a résumé (point 3.1) comme suit les faits pertinents de la cause.

"(i) Depuis 1989 ASKO Deutsche Kaufhaus AG (dénommée ci-après: ASKO), la société mère d'Interbuy, a été en pourparlers avec Interagro. Ces pourparlers avaient essentiellement pour but de concéder à Interagro l'exploitation sur le territoire Benelux de la marque O'Lacy's appartenant à une autre filiale d'ASKO.

(ii) Pendant ces pourparlers, avant même le 27 avril 1990, l'éventualité de l'usage par Interagro, aux Pays-Bas, de la marque verbale TIP dont Interbuy faisait déjà usage avec succès en Allemagne, a été débattue.

(iii) Le 27 avril 1990, Interagro a déposé la marque verbale TIP sans le consentement d'Interbuy auprès du Bureau Benelux des Marques et l'a fait enregistrer sous le n° 477378 pour les produits dans les classes 3, 5, 16, 29, 30, 31 et 32. Interagro n'utilisait cette marque à ce moment ni sur le territoire Benelux ni ailleurs. D'après ce qu'Interagro avait appris lors des pourparlers à l'époque du dépôt, Interbuy utilisait la marque verbale TIP en Allemagne pour des produits similaires à ceux pour lesquels Interagro avait effectué le dépôt.

(iv) Le 1<sup>er</sup> juin 1990 eut lieu une discussion entre des représentants d'ASKO et d'Interagro. A cette occasion, des arrangements intervinrent au sujet de l'exploitation par Interagro de la marque O'Lacy's sur le territoire Benelux et le président de l'époque du conseil d'administration d'ASKO accorda, au nom d'Interbuy, à Interagro l'autorisation d'utiliser la marque TIP sur le territoire Benelux pour des produits néerlandais.

(v) Le 2 novembre 1990, Interbuy a effectué le dépôt international d'une marque TIP, avec extension de protection au territoire Benelux, pour les classes de produits 3, 25 et 29, et le 5 mars 1992 pour les classes de produits 5, 16 et 30 - 34. Le 24 décembre 1992, Interbuy a effectué le dépôt international d'une marque TIP légèrement modifiée pour un certain nombre de classes de produits.

(vi) Par lettre du 4 août 1992, ASKO a demandé à Interagro de cesser l'usage de la marque TIP."

1.3. Pour le motif que la demanderesse dans l'instance principale (Interagro) aurait effectué le dépôt de la marque TIP de mauvaise foi le 27 avril 1990, les défenderesses dans l'instance principale (dénommées ci-après : Interbuy) ont demandé au tribunal de Haarlem:

- a) d'annuler ce dépôt et de prononcer la radiation de l'enregistrement et
- b) de sommer Interagro de s'abstenir de tout usage sur le territoire Benelux.

Le tribunal a fait droit à ces demandes.

1.4. Interagro a formé appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Amsterdam. La cour a considéré qu'en raison des pourparlers avec le groupe ASKO<sup>2</sup> auquel Interbuy appartient, Interagro savait que la marque verbale TIP était utilisée en Allemagne pour des produits similaires.

Aussi la cour a-t-elle estimé qu'il s'agissait d'un dépôt de mauvaise foi au sens de l'article 4, numéro 6, début et sous b, de la LBM. La cour a considéré que cette connaissance qu'avait Interagro résultait de relations directes. Le fait que les pourparlers avaient été menés avec la société-mère n'y changeait rien, selon la cour. Elle a confirmé le jugement du tribunal.

1.5. Interagro s'est pourvue en cassation contre cet arrêt de la cour.

1.6. Sur les conclusions conformes de l'avocat général Langemeijer, le Hoge Raad a posé une question d'interprétation à la Cour de Justice Benelux.

---

<sup>1</sup> NJ 2000, 173.

Cette question s'énonce comme suit (attendu n° 5):

"Y a-t-il des relations directes au sens de l'article 4, sous 6, début et sous b, de la LBM si la connaissance visée dans cette disposition a été acquise grâce aux pourparlers menés entre le déposant et (un représentant d')un tiers sur une forme quelconque de coopération ?"

1.7. Tant Intergro qu'Interbuy ont déposé un mémoire auprès de la Cour de Justice Benelux. Intergro a introduit ensuite un mémoire en réponse.

## 2. LES "RELATIONS DIRECTES" A L'ARTICLE 4, SOUS 6, DE LA LBM ET LES CONCEPTIONS A CE SUJET

2.1. Les dispositions pertinentes de la LBM sont les suivantes.

*Art. 3, alinéa 1<sup>er</sup>*: "Sans préjudice des droits de priorité (...), le droit exclusif à une marque s'acquiert par le premier dépôt, (...)"

*Art. 4, début et sous 6*: "Dans les limites (...), n'est pas attributif du droit à la marque: le dépôt effectué de mauvaise foi, notamment:

a. le dépôt effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, par un tiers qui n'est pas consentant;

b. le dépôt effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux."

2.2. Dans leur commentaire commun de la LBM, les gouvernements écrivent:

"L'appréciation de la mauvaise foi du déposant sera nécessaire dans chaque cas d'espèce et se fera en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Voici cependant quelques cas non limitatifs où la mauvaise foi résulte des faits:

a. (...) La connaissance d'un usage, même non notoire, peut être prise en considération, si elle est établie. L'ignorance de l'usage ne peut être, par contre, inexcusable que si cet usage est notoire, c'est-à-dire généralement connu dans les milieux intéressés.

b. (...) La connaissance de l'usage a ici la même signification que sous a), mais il est précisé qu'elle doit résulter de relations directes. En d'autres termes - et contrairement à ce qui est prévu pour l'usage normal sur le territoire Benelux - la protection de l'usage fait à l'étranger n'existera que dans les cas où la connaissance que le déposant avait de cet usage n'est pas une connaissance habituelle à la portée de quiconque mais bien une connaissance découlant de relations personnelles que le déposant a eues avec l'usager antérieur à l'étranger."

2.3.1. Il ressort des conclusions de l'avocat général Langemeijer précédant l'arrêt de renvoi que la jurisprudence sur les relations directes est rare et que la doctrine n'envisage pas explicitement

une situation comme celle qui se présente ici. Je renvoie aux conclusions de M. Langemeijer pour les sources jurisprudentielles et doctrinales qu'il a recensé malgré tout<sup>3</sup>.

En outre, les auteurs font souvent un rapprochement avec l'article 6septies de la Convention d'Union de Paris de 1883. En règle générale, on songe avant tout à l'agent commercial ou au représentant du titulaire de la marque<sup>4</sup>.

**2.3.2.** Huydecoper<sup>5</sup> a défendu l'idée que les travaux préparatoires du système de dépôt actuel de l'article 3 de la LBM combiné à l'article 4 sous 6 de la LBM pouvaient conduire à la conclusion (prudente) selon laquelle la mauvaise foi du déposant matérialise une règle sanctionnant une conduite à considérer comme déloyale au sens subjectif.

D'après cet auteur, il n'est pas question d'un critère d'imputation objectivé. En étendant son raisonnement aux "relations directes" et partant de la justesse de sa prémisse, il arrive à la conclusion que la simple connaissance de l'usage antérieur de l'étranger suffit pour parler de mauvaise foi. D'où on peut déduire encore que les relations directes sont des relations qui obligent le déposant à une prudence et à une diligence particulières.

**2.3.3.1.** Hagemans<sup>6</sup> souligne que l'article 4, sous 6, apporte un correctif, en vue d'éviter les abus, à la règle qui veut qu'aucune protection ne peut être invoquée sans dépôt de la marque: "celui qui n'a pas déposé une marque mais en fait usage et qui découvre qu'un autre a déposé cette marque de mauvaise foi peut faire annuler ce dépôt."<sup>7</sup>

Les alinéas a et b de cet article donnent des exemples importants de mauvaise foi, mais il y en a d'autres comme celui du pirate de marques qui dépose des marques étrangères notoires dans des pays où les titulaires ne l'ont pas encore fait eux-mêmes, dans le seul but de les vendre à ces titulaires ou à d'autres intéressés.

**2.3.3.2.** Le déposant est, toujours selon Hagemans, de mauvaise foi s'il a connaissance de l'usage antérieur par le tiers ou que son ignorance est inexcusable parce que cet usage est notoirement connu dans les milieux intéressés.

Dans l'examen de la bonne foi, il faut envisager seulement les rapports entre le déposant et le tiers et la connaissance que le tiers a ou devrait avoir de la marque postérieure.

**2.3.4.** Citons encore Van Dijk<sup>8</sup> qui affirme que le déposant doit par exemple "avoir agi comme son<sup>9</sup> agent, importateur exclusif ou revendeur direct". Il poursuit: "il faut espérer qu'il ressortira à suffisance des faits qu'il a acquis sa connaissance lors de pourparlers en vue d'une désignation comme agent ou importateur exclusif."

---

<sup>3</sup> § 2.5 et § 2.6., p. 5 et 6 (avec les notes en bas de page y afférentes).

<sup>4</sup> Voyez § 2.4 et § 2.5 des conclusions précitées ainsi que la doctrine citée.

<sup>5</sup> J.L.R.A. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader trouw in artikel 4.5 van de Benelux Merkenwet, Wim Mak BMM Award 1990, pour le présent problème en particulier les n° 24, 25 et 26.

<sup>6</sup> N. Hagemans, in: Ch. Gielen/D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, Tekst & Commentaar, 1998, p. 155-156.

<sup>7</sup> Loc.cit. note 7, p. 155.

<sup>8</sup> W. Van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 59.

<sup>9</sup> C'est-à-dire du tiers concerné.

**2.3.5.1.** Dans la procédure devant la Cour de Justice Benelux, *Interbuy* a exposé qu'il ne fallait pas interpréter la notion de relations directes de l'article 4, sous 6, b, de la LBM d'une manière stricte.

Il serait conforme à la portée de cette disposition de la LBM de la comprendre en ce sens qu'elle viserait toutes relations dans le cadre desquelles la conduite du déposant d'une marque qui sait qu'elle fait l'objet d'un usage antérieur à l'étranger, doit être qualifiée de déloyale ou d'abusive à l'égard de la personne avec qui le déposant est en relation<sup>10</sup>.

**2.3.5.2.** De plus, *Interbuy* estime que les mots "relations directes" (en néerlandais: rechtstreekse betrekking) englobent des relations juridiques et des relations de fait sans conséquence obligatoire.

On pourrait entendre par là toutes relations non fortuites ou occasionnelles au cours desquelles les intéressés entretiennent des contacts et où le déposant apprend que la marque en cause est utilisée par autrui<sup>11</sup>.

**2.3.5.3.** Dans la conception d'*Interbuy*, une règle qui ne peut être invoquée en pratique que lorsque l'intéressé a, à l'égard de l'autre partie, une obligation contractuelle ou quasi contractuelle de s'abstenir de déposer, n'a qu'une importance limitée.

L'article 4, sous 6, b, de la LBM tirerait précisément sa valeur ajoutée du fait que cette disposition peut aussi trouver à s'appliquer dans des cas où le déposant ne peut pas déjà être attaqué sur la base d'un contrat, d'un quasi-contrat ou en responsabilité civile<sup>12</sup>.

**2.3.6.1.** *Intergro* a attiré l'attention sur le fait que la question qui doit trouver une réponse est celle de savoir si les pourparlers entre *Intergro* et *ASKO*, cette dernière agissant comme représentante d'*Interbuy*, impliquent des relations directes au sens de l'article 4.6, sous b.

Ce n'était pas *Interbuy* qui menait ces pourparlers et ceux-ci ne portaient pas non plus sur une marque d'*Interbuy*. Sauf que, selon le Hoge Raad, la marque *TIP* d'*Interbuy* a été évoquée dans ce cadre<sup>13</sup>.

**2.3.6.2.** L'article 4, sous 6, de la LBM s'inspire de l'article 6septies de la Convention d'Union de Paris<sup>14</sup> qui concerne uniquement des relations contractuelles directes. Il n'y a pas lieu d'étendre davantage cette possibilité dans le Benelux.

Il ressort du commentaire commun des gouvernements (voyez aussi le § 2.2. ci-dessus), selon *Intergro*, que la règle principale en cas de mauvaise foi est de porter une appréciation en tenant compte de toutes les circonstances propres à l'espèce<sup>15</sup>.

**2.3.6.3.** Il n'y a eu aucune convention entre *Intergro* et *Interbuy* avant le dépôt effectué par *Intergro*, ni sur les produits *TIP*, ni sur un autre objet.

---

<sup>10</sup> Mémoire, n° 5, p. 2.

<sup>11</sup> Idem, n° 6, p. 3.

<sup>12</sup> Idem, n° 9, p. 4.

<sup>13</sup> Mémoire, n° 1 et 3, p. 1.

<sup>14</sup> S & J, 73-III, 1988

<sup>15</sup> Mémoire, n° 9 et 11, p. 3. Dans ce contexte, *Intergro* se réfère aux conclusions de l'avocat général Berger avant l'arrêt de la Cour de Justice Benelux du 21 novembre 1983, n° A 82/6, Jur. 1983, p. 82 et s., NJ 1985, 333.

"Il y a seulement eu des contacts entre Intergro et Asko à propos desquels il faut considérer a posteriori qu'Asko agissait dans ce cadre comme représentante d'Interbuy."

**2.3.6.4.** L'article 4, sous 6, b, de la LBM doit être interprété en ce sens qu'il permet aux usagers antérieurs d'agir contre un dépôt qui, vu toutes les circonstances de l'espèce, doit être considéré comme effectué de mauvaise foi, mais sans avoir pour effet de rendre a priori impossible toute forme de contact entre le déposant et l'usager antérieur.

### **3. EXAMEN DE LA QUESTION POSEE A LA COUR DE JUSTICE BENELUX**

**3.1.** La formulation de l'article 4, alinéa 6, donne à penser que les cas cités sous a et b ne sont donnés qu'à titre d'exemples non exhaustifs de dépôts effectués de mauvaise foi, tels que visés au début de l'alinéa.

Il ressort cependant du commentaire commun cité au § 2.2. que, du moins sous le point b, il s'agit de plus que cela. Ce n'est pas là seulement un exemple, mais c'est aussi une restriction.

**3.2.** La connaissance que le déposant a de l'usage antérieur de la marque déposée en dehors du territoire Benelux par un tiers ne suffit pas à constituer la mauvaise foi.

Cette connaissance doit avoir été obtenue sur la base de relations directes entre le déposant et le tiers. Cette circonstance donne sa pertinence à la question posée à la Cour de Justice Benelux.

**3.3.** Deux aspects doivent être distingués dans la question :

1° le fait que le déposant et le tiers ont mené des pourparlers sur l'une ou l'autre forme de coopération est-il constitutif de relations directes au sens de l'article 4, sous 6.b?

2° la circonstance que le tiers n'a pas mené lui-même les pourparlers, mais un représentant change-t-elle quelque chose à l'existence de relations directes?

**3.4.1.** *Ad 1°.* A la lumière du débat entre les parties, cette sous-question revient à se demander si la LBM vise par le mot "relations" des relations contractuelles, du moins des relations qui sont soit contractuelles, soit assimilables ("quasi contractuelles") à de telles relations.

**3.4.2.** Il ressort du commentaire commun que la restriction de l'article 4, sous 6.b, de la LBM signifie que "la connaissance habituelle", "à la portée de quiconque", n'est pas suffisante, mais que cette connaissance doit découler de relations personnelles que le déposant a eues avec l'usager antérieur (à l'étranger).

**3.4.3.** J'incline à penser que ni le texte de la disposition même de la LBM, ni l'explication du commentaire commun ne conduisent à concevoir les relations dans le sens de relations contractuelles (ou quasi contractuelles).

Dans ce dernier sens, parler de relations "*personnelles*" paraîtrait hors de propos, car cette notion ne coïncide pas avec le champ contractuel.

**3.4.4.** En outre, l'objet de notre disposition légale est de spécifier la mauvaise foi. On peut concevoir que lorsqu'une personne effectue le dépôt Benelux d'une marque, tout en sachant, du fait de relations directes avec un tiers, que ce tiers a utilisé la marque en dehors du territoire Benelux, ce dépôt soit considéré comme effectué de mauvaise foi.

Il est toutefois difficile de percevoir pour quelle raison il devrait en être uniquement ainsi lorsque ces relations sont de nature contractuelle (ou quasi contractuelle).

**3.4.5.** Il n'est pas nécessaire d'imposer des conditions plus sévères quant aux relations, du moment qu'elles ne soient pas éphémères comme une rencontre occasionnelle.

Le fait de mener ou d'avoir mené des pourparlers sur une forme quelconque de coopération, objet de la question posée, me paraît certainement suffisant, vu notamment le caractère en principe pré-contractuel de tels pourparlers. On pourrait mentionner d'autres exemples encore de relations qui sont suffisantes au sens de la disposition en cause de la LBM, telles des relations conflictuelles<sup>16</sup>.

**3.5.1.** *Ad 2°.* Dans la présente affaire, les négociations ont été menées pour Interbuy par une société qui lui est liée, la société-mère.

La question posée ne porte cependant pas sur la qualité de société liée mais sur la qualité de représentant.

**3.5.2.** Il est fréquent, et c'est le cas de l'affaire qui a conduit à la saisine préjudicielle de la Cour de Justice Benelux, que l'usage et le dépôt d'une marque concernent les agissements d'une personne morale. Une personne morale ne peut agir qu'au travers d'un représentant.

Je présume néanmoins que le Hoge Raad n'avait pas en vue un représentant légal ou statutaire mais un représentant externe.

**3.5.3.** Il ne me paraît pas justifié de préconiser que le dépôt d'une marque Benelux serait effectué de mauvaise foi dès lors que le déposant aurait appris auparavant d'un tiers que celui-ci utilisait la marque en dehors du territoire Benelux, tandis qu'il y aurait obstacle à admettre la mauvaise foi dans cas du déposant qui a appris la chose d'un représentant (externe) de ce tiers.

Une telle conception favoriserait d'ailleurs les abus. La même règle devrait s'appliquer logiquement aussi bien au représentant du tiers qu'à celui du déposant. Ainsi, celui qui, animé de mauvaises intentions, chercherait à s'informer sur les marques utilisées par des concurrents à l'étranger serait bien inspiré, dans cette logique, de faire appel à un représentant. On pourrait même au besoin créer une société distincte dans ce but.

**3.6.4.** Les considérations qui précèdent me font répondre par l'affirmative à la question posée.

---

<sup>16</sup>

C'est l'exemple donné par Huydecoper (voyez ci-dessus, note 4).

**4. CONCLUSION**

Je conclus à ce que votre Cour réponde comme suit à la question que le Hoge Raad lui a posée:

**Il y a des relations directes au sens de l'article 4, sous 6, (début et) sous b, de la LBM si la connaissance visée dans cette disposition a été acquise grâce aux pourparlers menés entre le déposant et un tiers sur une forme quelconque de coopération. Le fait que les pourparlers ont eu lieu avec un représentant (externe) du tiers ne conduit pas à une autre solution.**

La Haye, le 6 février 2002.