

CD/LD

Traduction de la pièce

A 81/4/8

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL W.J.M. BERGER

-----

En cause :

WRIGLEY / BENZON

I

Par arrêt du 5 juin 1981, le Hoge Raad der Nederlanden a saisi votre Cour de six questions d'interprétation relatives à des dispositions de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits (L.B.M.).

Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 5 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, le Hoge Raad a, dans son arrêt, énoncé comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour doit être appliquée :

"Au stade actuel de la procédure, il est constant que Wrigley est titulaire de la marque JUICY FRUIT, notamment pour de la gomme à mâcher, en vertu du dépôt prévu à l'article 30 de la L.B.M. et en raison de l'existence dans le Benelux de droits antérieurs sur la même marque et pour le même produit, droits constitués les 1er mars 1920 (Belgique), 5 mars 1956 (Pays-Bas) et 28 septembre 1965 (Luxembourg).

Benzon utilise l'indication JUICY pour la gomme à mâcher qu'elle met en vente dans le territoire du Benelux sous les marques BEN-BITS et SOR-BITS ; Benzon soutient ne faire usage de cette indication qu'en combinaison avec ces marques, mais la Cour d'appel n'a pas examiné l'exactitude de cette déclaration qui ne peut dès lors être admise comme constante au stade actuel de la procédure.

Wrigley soutient que JUICY constitue un signe ressemblant à sa marque JUICY FRUIT, au sens de l'article 13, A, premier alinéa, début et 1 de la L.B.M. ; Benzon y oppose le caractère descriptif des mots juicy et fruit pour le produit gomme à mâcher.

Dans la procédure de cassation, il faut admettre

- "(I) que vu leur signification en anglais, les mots juicy et fruit sont descriptifs en soi à l'égard d'un produit comme la gomme à mâcher ;
- (II) que la partie du public acheteur qui comprend la langue anglaise considérera les termes anglais juicy et fruit comme descriptifs ;
- (III) que depuis la constitution du droit à la marque JUICY FRUIT, la connaissance de la langue anglaise s'est accrue ;
- (IV) que l'anglais est utilisé comme "langue véhiculaire" sur les emballages de pratiquement toutes les marques de gommes à mâcher sur le territoire du Benelux."

Avant d'examiner les questions posées, je voudrais relever particulièrement deux aspects dans l'ensemble des faits qui viennent d'être décrits. Le premier est que pour répondre aux questions qui sont soumises à la Cour, il faut poser au départ qu'en vertu des dispositions de la L.B.M., Wrigley est le titulaire exclusif de la marque JUICY FRUIT pour le produit gomme à mâcher et qu'à ce titre déjà, elle peut se prévaloir de la protection qui s'attache à son droit exclusif et qui lui est reconnue à l'article 13, A. de la L.B.M. En second lieu, soulignons qu'à ce stade de la procédure, il faut retenir uniquement que Benzon fait usage de l'indication JUICY sur la pâte à mâcher qu'elle commercialise. Je pense devoir attirer l'attention tout spécialement sur ce dernier aspect parce qu'il est apparu dans la plaidoirie de l'estimé plaideur de Wrigley qu'il considérait que dans la réponse à fournir, il fallait avoir égard aussi au fait que, d'après ses dires, Benzon a apposé l'indi-

cation JUICY d'une manière particulière et frappante sur l'emballage de la pâte à mâcher qu'elle commercialise.

Toutefois, en l'occurrence, la question ne se pose pas de savoir si Benzon appose oui ou non le mot juicy sur ses produits d'une manière telle que ce mot serait utilisé en tant que marque.

## II

Question 1 : "L'étendue de la protection d'une marque est-elle fonction du pouvoir distinctif de cette marque en ce sens qu'à mesure que ce pouvoir distinctif s'affaiblit, il doit exister une ressemblance plus grande entre la marque et un signe pour pouvoir qualifier ce dernier de signe ressemblant à la marque au sens de l'article 13, littera A, alinéa 1er, début et 1 de la L.B.M. ?"

Le premier élément à envisager pour répondre à cette question est ce que j'ai souligné d'emblée au point I à propos des faits constatés par le Hoge Raad : l'actuelle procédure porte sur un droit de marque, tel qu'il est visé à l'article 1er de la L.B.M. et auquel s'attache la protection prévue à l'article 13 de la même loi. C'est dire que la marque en cause a la capacité de distinguer les produits d'une entreprise et qu'en vertu de son droit exclusif, le titulaire de la marque peut s'opposer à tout emploi de sa marque ou d'un signe ressemblant pour les mêmes produits ou des produits similaires.

Sous ce rapport, il faut rappeler en premier lieu la fonction impartie de nos jours à la marque dans le monde des affaires. Sur ce point, je me borne à renvoyer aux conclusions que j'ai prises avant le

premier arrêt de votre Cour (affaire A 74/1, 1er mars 1975, Colgate/Bols - Claeryn - Recueil de Jurisprudence, pp. 15 e.s.) et dans lesquelles j'ai retracé l'évolution intervenue, en particulier après la seconde guerre mondiale, dans la fonction de la marque qui, après avoir essentiellement indiqué l'origine des produits, s'est mise à acquérir de l'autonomie au point de désigner, individualiser et caractériser les produits mêmes, cette fonction de ralliement de la clientèle se manifestant le mieux dans la publicité. C'est ce que la doctrine allemande qualifie de "Kennzeichnungskraft im Verkehr" (Baumbach/Hefermehl "Warenzeichenrecht" - 1979 - p. 813). "Darunter sind die Wirkung und Ausstrahlung zu verstehen, die ein zur Individualisierung einer Ware nach ihrer betrieblichen Herkunft geeignetes Zeichen kraft seiner E i g e n a r t und E i n p r ä g s a m k e i t besitzt." Hefermehl relève en outre que beaucoup assimilent la "Kennzeichnungskraft" à la "force de distinction" du signe, ce que nous appellerions le pouvoir distinctif du signe.

A mon avis, ce glissement qui s'est opéré dans les fonctions de la marque a induit, mais tout aussi progressivement, un changement dans le mécanisme de comparaison relatif à l'atteinte à la marque visée à l'article 13 de la L.B.M. Le pouvoir distinctif de la marque a gagné en importance à mesure que la fonction d'indication de l'origine s'est amenuisée.

Plus un signe utilisé comme marque est perçu comme particulier ou marquant, plus sa fonction distinctive sera percutante.

Or, le pouvoir distinctif plus ou moins grand qui s'attache à un signe employé comme marque a déterminé une classification des marques en marques faibles, normales et fortes (voir : Komen et Verkade "Het nieuwe merkenrecht" - 1970 - p. 26, Van Dijk "Merkenrecht in de Benelux-

landen" - 1973 - p. 31, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth "Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom" - 1976 - p. 98, Van Bunnan "Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun" - 1967 - p. 458, Baumbach-Hefermehl, op.cit., p. 814 et Reimer "Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht" - 1966 - p. 396).

Dans la dernière édition de ce dernier ouvrage, l'auteur a révisé, à la suite d'une décision du Bundesgerichtshof, l'opinion qu'il avait professée dans les éditions antérieures. Bien que le droit allemand des marques ne présente pas un parallélisme parfait avec le droit applicable dans le Benelux, je voudrais citer le passage suivant :

"Allen Warenzeichen kommt grundsätzlich Schutz gegenüber gleichen und verwechslungsfähigen Zeichen in gleicher Weise zu. Insofern darf ein grundsätzlicher Unterschied zwischen "starken" und "schwachen" Zeichen nicht gemacht werden. Dies ändert aber nichts daran, dass die Kennzeichnungskraft von Warenzeichen im Einzelfall verschieden stark sein kann und dass dementsprechend die Verwechslungsgefahr nach entsprechenden Maszstabe beurteilt werden musz. Sie wird bei einem Zeichen von geringer Kennzeichnungskraft schwerer feststellbar sein als bei einem Zeichen von groszer Kennzeichnungskraft." Dieser Grondsatz entspricht der heute herrschenden Rechtsprechung." (op. cit. p. 396).

Je pense que cela est valable mutatis mutandis pour la présente affaire et qu'on y trouve du même coup une réponse affirmative à la première question (Voir pour l'évolution en Allemagne : Benkard "Starke und schwache Zeichen" GRUR 1952, p. 311).

Soulignons que la marque renferme à l'adresse du public un signal exprimant la spécificité du produit et que ce signal se veut ainsi d'inciter à l'achat.

On peut dire, à mon avis, que d'une façon générale, le public auquel est destiné un produit revêtu d'une marque faible percevra plus vite une légère différence d'avec un signe similaire que lorsqu'il s'agit d'une marque forte. En d'autres termes, la dissonance d'un signal faible sera perçue plus facilement que celle d'un signal fort.

### III

Question 2 : "Dans l'affirmative, faut-il, pour juger que l'étendue de la protection d'une marque régulière est réduite parce que la marque se compose d'un ou de plusieurs mots descriptifs, que ceux-ci n'expriment pour quiconque qu'une qualité du produit désigné ?"

A mon sens, cette question renferme une contradiction. En effet, si une marque se compose d'un ou de plusieurs mots descriptifs qui n'expriment pour quiconque qu'une qualité du produit désigné, il n'y a pas marque régulière. Les mots qui n'expriment pour chacun que la qualité du produit qu'ils désignent ne sont pas susceptibles de protection légale dans le régime de L.B.M., ne fût-ce qu'au motif qu'ils sont dénués de tout pouvoir distinctif et, au surplus, parce qu'ils seraient alors contraires à l'article 6 quinquies, B, 2 de la Convention de Paris (art. 14, A, début et la L.B.M.).

La réponse à la question 2 ne peut donc être que négative.

#### IV

Question 3 : "Dans la négative, suffit-il, pour juger ainsi qu'il est dit dans la question 2, qu'une partie, aussi faible soit-elle, du public concerné considère ces mots comme descriptifs ou doit-il s'agir d'une partie non négligeable, d'une partie importante ou peut-être même prépondérante de ce public ?"

Posée en termes aussi généraux, il me paraît extrêmement malaisé de répondre à cette question.

La question présente un élément d'incertitude : le "public concerné". A mon sens, la partie du public concerné qui considèrera comme descriptifs des mots utilisés comme marque pourra varier selon la composition dudit public.

Ceci dit, j'en arrive à examiner de plus près la question posée.

Comme il résulte de l'arrêt de votre Cour du 19 janvier 1981, affaire A 80/3 en cause Ferrero/Ritter - Kinder (NJ 1981, 294, note L.W.H.) et des conclusions de l'avocat général Dumon dans la même affaire, les marques descriptives peuvent être admises dans certains cas pourvu naturellement qu'elles soient dotées d'un pouvoir distinctif.

Les mots purement descriptifs ne peuvent pas faire l'objet d'une monopolisation au titre de marque, étant utilisés pour désigner un produit d'une façon générale alors que la fonction première de la marque est précisément d'individualiser le produit comme provenant d'une entreprise. Il doit rester loisible aux autres entreprises de décrire un produit similaire au moyen des

mots appropriés. Il faut prendre en outre en considération que la marque sert à signaler le produit d'une entreprise à l'attention du public. Ainsi donc, s'agissant de décider si certains mots doivent être qualifiés de descriptifs, c'est l'opinion de ce public qui sera déterminante. Callmann (dans "Unfair Competition Trademarks and Monopolies", troisième édition, Volume 3, p. 113) écrit à ce sujet :

"Whether a particular word is understood as descriptive will be determined by the reaction of those to whom the trademark is directed in the particular case. If a considerable portion of the purchasing public considers the word descriptive, it is descriptive, and if the term does in fact describe the goods, it is immaterial whether others use that term or use other words to describe them."

Je me rallie entièrement à cette opinion.

Aussi faudra-t-il répondre à la troisième question que pour juger ainsi qu'il est dit dans la question 2, il s'impose qu'une partie importante du public concerné considère les mots comme descriptifs.

V

Question 4: "La réponse aux questions 1, 2 et 3 est-elle influencée par le fait, d'une part, qu'il s'agit en l'espèce de termes empruntés à une langue étrangère et, d'autre part, que dans le commerce intérieur du Benelux, cette langue sert de "langue véhiculaire" sur les emballages du produit en cause, de sorte qu'il existe de ce point de vue un besoin d'utiliser librement des termes descriptifs tirés de cette langue ?"

./.



C'est au fond d'emblée que je peux répondre par l'affirmative à cette question, étant donné que dans l'appréciation du cas d'atteinte à la marque qui lui est soumis, il appartient au juge de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce.

Evidemment, dans cette affaire, un élément important est constitué par le fait que les termes dont il s'agit sont empruntés à une langue étrangère. D'une manière générale, les termes d'une langue étrangère se présenteront, me semble-t-il, plus facilement comme une marque aux yeux du public, même si une partie importante de ce public maîtrise cette langue étrangère et que les équivalences dans la langue du pays doivent être considérées comme descriptives.

Il importe naturellement aussi que la langue en cause soit la "langue véhiculaire", ainsi que l'exprime la question. Dans ce cas en effet, un mot de cette "langue véhiculaire" pourrait être devenu, dans les milieux commerciaux considérés, l'indication usuelle d'une qualité du produit, indication qui ne pourrait plus être monopolisée par insertion dans une marque. Nous nous situons, je crois, ici dans le domaine spécifique du juge du fond. (Voir aussi : Callmann, op. cit., pp. 189 e.s.).

## VI

Question 5 : "S'il est répondu à la question 3 qu'il doit y avoir une partie déterminée du public concerné qui considère les mots en question comme descriptifs, faut-il, pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulière en fonction de son pouvoir distinctif, comme il est dit à la question 1, tenir compte de la conception du public concerné au moment de la naissance du droit de marque ou au moment de l'usage, argué de contrefaçon, de

la marque ou d'un signe ressemblant ?"

La réponse à cette question est liée, comme le texte l'indique, à la réponse à la première. Le pouvoir distinctif d'une marque (la "Kennzeichnungskraft") n'est pas une grandeur constante déterminée une fois pour toute à la naissance du droit de marque, mais ce pouvoir peut par exemple s'accroître. Je cite l'arrêt susdit de votre Cour du 19 janvier 1981 (Kinder) :

"Attendu que pour apprécier ce caractère distinctif, le juge doit prendre en considération, non seulement toutes les circonstances de la cause, mais aussi, s'il échet, le fait pour le signe d'avoir, par la consécration par l'usage ("inburgering") acquis le pouvoir distinctif".

Si le pouvoir distinctif et, partant, l'étendue de la protection d'une marque peuvent s'accroître, pourquoi ne pourraient-ils pas aussi diminuer (par exemple à la suite de ce qu'on appelle la dilution) ?

"Die Kennzeichnungskraft, die manche mit der Unterscheidungskraft des Zeichens gleichsetzen, ist keine starre konstante Grösze, sondern eine sich ständig wandelnde, durch die Verkehrsauffassung maszgebend bestimmte Erscheinung. Es geht um die Feststellung eines w e t t b e w e r b l i c h e n Sachverhalts. Für die Kennzeichnungskraft eines b e n u t z t e n Zeichens is nicht seine ursprüngliche Kennzeichnungskraft, sondern sind der Umfang und die Stärke entscheidend, in der das Zeichen sich tatsächlich im Verkehr durchsetzt." (Baumbach/Hefermehl, o.c., bldz. 813).

On a pu tiré argument, contre cette opinion, de l'article 5 L.B.M. qui dispose dans le passage qui nous intéresse :

"Le droit à la marque s'éteint :

.....

4. dans la mesure où une marque, après son acquisition régulière, est devenue, par le fait du titulaire, dans le langage courant, la dénomination usuelle d'un produit."

Fort de cette disposition, on a soutenu qu'une marque ne pouvait pas "disparaître" par perte de pouvoir distinctif. Cette assertion procède toutefois de l'idée fautive selon laquelle la marque cesserait d'être une marque en raison de la diminution de son pouvoir distinctif. Celle-ci laisse cependant la marque entière, l'effet étant simplement que l'étendue de la protection se réduit.

Il résulte de ce qui précède qu'il faut répondre à la question 5 que pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulière en fonction de son pouvoir distinctif, comme il est dit à la question 1, il faut tenir compte de la conception du public concerné au moment de l'usage, argué de contrefaçon, de la marque ou d'un signe ressemblant.

## VII

La réponse que j'ai donnée à la question 5 et qui rejette la première branche de l'alternative proposée me dispense d'examiner la question 6, celle-ci ayant été posée dans la perspective de l'adoption de ladite branche.

Bruxelles, le 25 mai 1982

L'Avocat général

(s.) W.J.M. BERGER