

A 81/4/9

ARREST VAN 5 OKTOBER 1982
in de zaak A 81/4

Inzake :

WRIGLEY

tegen

BENZON

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 5 OCTOBRE 1982
dans l'affaire A 81/4

En cause :

WRIGLEY

contre

BENZON

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 81/4,

Vu la lettre du 10 juin 1981 du Hoge Raad der Nederlanden, portant en annexe une copie certifiée conforme de l'arrêt rendu le 5 juin 1981 par cette Cour, dans la cause n° 11.755 de Wm Wrigley Jr. Company, dont le siège est à Chicago, Illinois, Etats-Unis d'Amérique, contre 1. Alfred Benzon B.V., dont le siège est à Maarn, et 2. Aktieselskabet Alfred Benzon, dont le siège est à Copenhagen, Danemark, 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 de produits ;

QUANT AU FAITS :

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

Par des citations du 30 et du 31 mai 1979, Wrigley a assigné les deux défenderesses (dénommées ci-après collectivement Benzon) devant le Président du Tribunal de première instance d'Utrecht, siégeant en référé, et a demandé notamment, invoquant ses droits à la marque JUICY FRUIT, qu'il soit fait interdiction à Benzon d'utiliser l'indication JUICY pour de la gomme à mâcher. Après avoir entendu Benzon dans sa défense, le Président a refusé les chefs de la demande par jugement du 15 octobre 1979.

Wrigley a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Amsterdam et a présenté à cet effet trois moyens. Benzon s'est opposée à ces moyens et a interjeté appel incident à titre conditionnel en présentant quatre moyens auxquels Wrigley s'est opposée. Par arrêt du 3 juillet 1980, la Cour d'appel a confirmé le jugement dont appel après avoir jugé que les moyens de l'appel principal étaient non fondés et qu'était ainsi devenu sans objet l'appel incident interjeté à titre conditionnel.

Wrigley s'est pourvue en cassation contre cet arrêt et ce pourvoi a amené le Hoge Raad à poser les questions d'interprétation mentionnées ci-après ;

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

"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 à 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 sur 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, litt. A, al. 1er, 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 y a lieu de considérer (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 gomme à mâcher sur le territoire du Benelux."

QUANT A LA PROCEDURE :

Attendu que le Hoge Raad 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 (L.B.M.) :

"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 signe de ressemblant à la marque au sens de l'article 13, litt. A, al. 1er, début et 1 de la L.B.M. ?

2. Dans l'affirmative, faut-il, pour juger que l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise 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 ?

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 ?

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 pour cette raison un besoin d'utiliser librement des termes descriptifs tirés de cette langue ?

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 régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, comme il est dit à la question 1, avoir égard à la conception du public concerné au moment de la naissance du droit de marque ou au moment de l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ?

6. S'il est répondu à la question 5 en retenant la première branche de l'alternative posée, quel moment et quel public faut-il prendre en considération dans un cas comme en l'espèce où le droit de marque constitue en quelque sorte la réunion de trois droits de marque nationaux nés à des moments différents et maintenus en vertu des dispositions de l'article 29 de la L.B.M. ?"

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 l'occasion de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par le Hoge Raad, ce dont aussi bien Wrigley que Benzon ont fait usage en déposant un mémoire ;

Attendu que Wrigley a fait valoir en substance :

1. Sur la première question :

Il doit y être répondu par la négative parce que la loi ne permet pas de faire la distinction établie dans la question entre les marques à pouvoir distinctif majeur et celles dotées d'un pouvoir distinctif mineur. Il n'y a qu'une seule distinction à faire : celle qui oppose les signes qui sont et ceux qui ne sont pas purement descriptifs d'une qualité des produits qu'ils doivent marquer. Et cette distinction n'intéresse que l'existence et non pas l'étendue de la protection dont ce signe peut bénéficier au titre de marque. En ce qui concerne l'étendue de la protection, il importe seulement que le titulaire de la marque ne puisse pas, au moyen de son droit exclusif, empêcher les tiers d'indiquer une qualité de leur produit de la manière usuelle dans le langage courant. Mais cette limitation du droit exclusif du titulaire est valable pour toute marque, qu'elle soit, ou non, plus ou moins évocatrice d'une qualité du produit concerné.

2. et 3. Sur les deuxième et troisième questions :

Si, contrairement à notre thèse, la question 1, devait recevoir une réponse affirmative, il faut répondre aux deux questions 2 et 3 en ce sens que s'il s'agit de mots qui ne peuvent légalement pas distinguer les produits qu'ils doivent marquer, ces questions sont sans objet et que s'il s'agit de mots qui peuvent légalement distinguer ces produits mais qui ne sont pas aptes à le faire, ces mots ne sont pas distinctifs, uniquement dans le cas où ils sont dénués de tout caractère distinctif pour l'ensemble du public intéressé.

4. Sur la quatrième question :

Des mots qui décrivent dans une langue étrangère une qualité des produits auxquels ils sont destinés comme marque, sont dépourvus de pouvoir distinctif uniquement dans le cas où ces mots sont privés de tout caractère distinctif pour les produits visés. Cette condition n'est remplie que lorsque le public intéressé dans sa totalité connaît si bien cette langue étrangère que pour chaque individu de ce public, le mot qui est emprunté à cette langue ne désigne clairement qu'une qualité du produit en cause.

5. et 6. Sur les cinquième et sixième questions :

La force distinctive d'un signe sur lequel un droit de marque avait été constitué dans un des pays du Benelux dès avant l'entrée en vigueur de la L.B.M., doit être envisagée à l'époque de la constitution du droit sur ce signe dans le pays du Benelux concerné, en vertu des règles nationales applicables à ce moment-là, et c'est ce droit national qui détermine si les conceptions du public, et dans l'affirmative les conceptions de quel public, doivent être prises en considération ;

Attendu que Benzon a fait valoir en substance :

1. Sur la première question :

Cette question revient à se demander s'il existe des marques "faibles", c'est-à-dire des marques qui, en raison de leur caractère descriptif, exigent une similitude plus grande pour qu'on puisse conclure à la "ressemblance". La réponse doit être affirmative.

2. Sur la deuxième question :

La réponse est négative car si le ou les mots dont la marque se compose, n'expriment pour quiconque qu'une qualité, c'est qu'on n'est tout simplement pas en présence d'une marque.

3. et 4. Sur les troisième et quatrième questions :

On pourrait répondre comme suit à ces deux questions jointes :

Si une marque régulièrement acquise se compose d'un ou de plusieurs mots descriptifs empruntés à une langue étrangère qui, dans le commerce intérieur du Benelux, sert de "langue véhiculaire" sur les emballages du produit en cause, les critères qui ont trait à l'ampleur de la fraction du public qui considérera les mots comme descriptifs et qui conduisent à juger réduite la protection de la marque, doivent être tels que, toutes circonstances de la cause prises en considération, une part raisonnable de liberté subsiste pour les tiers d'utiliser des termes descriptifs de cette langue. Il appartient au juge national de se prononcer sur ce point, en ayant égard précisément non seulement à la raison du choix du ou des vocables contre l'emploi desquels la marque est invoquée, mais aussi à la signification desdits vocables et à la qualité que possède réellement le produit auquel se rapporte cet emploi.

5. Sur la cinquième question :

Il faut avoir égard à la conception du public à l'époque de l'emploi incriminé comme atteinte à la marque.

Si, par contre, la réponse devait être qu'il faut avoir égard à la conception du public à l'époque de la constitution du droit à la marque, il faudrait y ajouter "à moins que la diminution du pouvoir distinctif depuis lors soit le fait du titulaire".

6. Sur la sixième question :

Il faut répondre que le moment où le public à prendre en considération sont différents pour chacun des pays du Benelux :

- (a) dans les pays du Benelux où le moment visé à la question 5 était, selon l'ancien droit national, le moment de la constitution du droit à la marque, c'est ce moment-là qu'il faut retenir en réponse à la question 6 ;
- (b) dans les pays du Benelux où le moment visé à la question 5 était, selon l'ancien droit national, le moment de l'atteinte alléguée à la marque, le moment qu'il faut retenir en réponse à la question 6 est le 1er janvier 1971 ;

Attendu que les points de vue de Wrigley et de Benzon ont été exposés verbalement à l'audience de la Cour du 1er février 1982, au nom de Wrigley, par Me E.A. van Nieuwenhoven Helbach, avocat à La Haye, et, au nom de Benzon, par Me T. Schaper, également avocat à La Haye.

Attendu que Monsieur l'avocat-général Berger a conclu le 25 mai 1982 ;

QUANT AU DROIT :Sur la question 1 :

Attendu que cette question pose le problème du rapport entre le pouvoir distinctif d'une marque et l'étendue de la protection de celle-ci ;

Attendu quant au pouvoir distinctif :

qu'un signe peut être réputé posséder le caractère distinctif exigé à l'article 1er de la L.B.M. s'il est propre à distinguer le ou les produits du titulaire de la marque des produits similaires ;

que, cette condition étant remplie, il reste possible qu'un signe ait un pouvoir distinctif plus grand qu'un autre et qu'il remplisse donc mieux ladite fonction, selon les circonstances de la cause, telles celles qui seront envisagées ci-après ;

Attendu quant à l'étendue de la protection :

qu'il s'agit de savoir si le signe à l'emploi duquel le titulaire de la marque entend s'opposer, est "ressemblant" à sa marque au sens de l'article 13, litt. A, al. 1er de la L.B.M. ;

que cette ressemblance peut dépendre du pouvoir qu'a ce signe d'éveiller dans l'esprit du public des associations avec la marque ;

Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'un rapport existe bien entre le pouvoir distinctif de la marque et l'étendue de la protection qui s'y attache ;

qu'en effet, une marque dotée d'un pouvoir distinctif faible, qui remplit donc la fonction prémentionnée moins bien qu'une marque à pouvoir distinctif plus grand, se rappellera moins facilement au souvenir du public par l'emploi d'un autre signe ;

Attendu qu'il convient de faire observer en outre que la protection que la loi attache, en son article 13, litt. A, au droit exclusif à la marque procède de la mise en balance des intérêts en présence : ceux du titulaire de la marque et ceux de ses concurrents ;

que lorsqu'une marque, encore qu'elle ne soit pas dépourvue à l'origine de tout pouvoir distinctif, se compose d'un ou de plusieurs mots descriptifs, en ce sens qu'ils désignent une qualité du produit marqué, soit qu'ils aient eu ce caractère dès la naissance du droit à la marque, soit qu'ils l'aient acquis ultérieurement, l'intérêt des concurrents du titulaire de la marque à pouvoir faire usage de ce même mot ou de ces mêmes mots pour désigner la même qualité de leurs produits similaires ne doit pas être moins pris en considération que celui de ce titulaire ;

que par conséquent, pour dire s'il y a, dans pareil cas, "signe ressemblant" au sens de l'article 13, litt. A, il faut tenir compte dudit intérêt des concurrents du titulaire de la marque ;

Attendu que la première question appelle donc une réponse affirmative ;

sur les questions 2 et 3 :

Attendu qu'une marque peut être considérée comme licite si le ou les signes qui la constituent ne sont pas exclusivement descriptifs ;

que la question de savoir dans quelles conditions un ou plusieurs mots dont se compose une marque régulièrement acquise doivent être considérés comme exclusivement descriptifs ne se prête pas à une réponse dans l'abstrait, celle-ci dépendant de l'appréciation des particularités du cas d'espèce ;

Attendu que pour répondre à cette question, si le fait de savoir quelle fraction du public concerné considère le mot en cause comme descriptif n'est pas sans importance, il faut prendre en considération au moins tout autant notamment les aspects suivants : le mot est-il le seul terme propre à désigner la qualité en cause ou bien existe-t-il des synonymes auxquels on peut raisonnablement recourir ; le mot désigne-t-il une qualité du produit essentielle du point de vue commercial ou une qualité accessoire ; quelles sont la nature du produit et la composition du public destinataire ; quel est le degré de notoriété de la marque ;

Attendu qu'il faut donc répondre conjointement aux questions 2 et 3 que n'entre pas exclusivement en ligne de compte l'ampleur de la fraction du public concerné qui considère le mot en cause comme descriptif mais qu'il n'est pas possible d'énoncer une règle fixe quant à l'importance de cette fraction, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération, dans leurs relations mutuelles ;

sur la question 4 :

Attendu qu'il faut avoir égard aux circonstances visées dans cette question pour apprécier si on a affaire dans le cas d'espèce à des mots descriptifs, et que dans cette mesure, elles interviennent dans la réponse à donner aux questions ci-dessus ;

qu'ainsi la circonstance qu'il s'agit de termes empruntés à une langue étrangère - par quoi il faut entendre, en raison de la disposition de l'article 13, litt. C, une langue autre que l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux - présente en règle un intérêt non seulement quant à l'importance de la fraction du public concerné qui considère le mot en cause comme descriptif, mais aussi quant à la question de savoir si ce mot constitue le seul terme permettant de désigner la qualité visée ou si des termes tirés des langues nationales ou régionales du territoire Benelux peuvent raisonnablement être retenus ;

que pour la réponse à cette dernière question, il n'est pas sans importance que la langue à laquelle le terme en cause est emprunté serve, dans le commerce à l'intérieur du territoire Benelux, de "langue véhiculaire" sur les emballages du produit en cause, parce qu'il faut dès lors tenir compte de l'intérêt que les concurrents du titulaire de la marque ont à pouvoir recourir pour désigner la même propriété de leurs produits similaires à des termes empruntés précisément à cette langue-là ;

Attendu que dans ses deux parties, la question 4 appelle donc une réponse affirmative ;

sur la question 5 :

Attendu, ainsi qu'il a déjà été souligné, que le pouvoir distinctif d'une marque n'est pas une grandeur constante, mais variable ;

que cette cette variabilité peut résulter de nombreuses circonstances, telles l'augmentation ou la diminution de la notoriété de la marque ou le changement de l'acceptation des mots dans le langage courant ;

qu'il s'ensuit, en rapport avec les considérations émises à propos de la question 1, que pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, ainsi que l'envisage la question, sont déterminantes les circonstances au moment de l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ;

Attendu qu'on ne saurait valablement invoquer la disposition de l'article 5, début et 4° de la LBM à l'appui de la thèse selon laquelle sont déterminantes les circonstances au moment de la naissance du droit à la marque parce que, s'il faut certes inférer de ladite disposition que la marque régulièrement acquise qui est devenue, sans le fait du titulaire, la dénomination usuelle d'un produit dans le langage courant, est maintenue, on ne peut rien en déduire quant à l'étendue de la protection de pareille marque ;

Attendu qu'il convient donc de répondre à la question 5 que pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, ainsi qu'il est dit dans la question 1, il faut avoir égard à la conception du public concerné au moment de l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ;

sur la question 6 :

Attendu qu'à défaut d'avoir retenu la première branche de l'alternative posée dans la question 5, la Cour n'a pas à répondre à la question 6 ;

QUANT AUX DEPENS :

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 ;

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 ;

que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés comme suit : pour Wrigley : 4.000,- florins (hors TVA) et pour Benzon : 4.000,- florins (hors TVA) ;

Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat général Berger ;

Statuant sur les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden par arrêt du 5 juin 1981,

DIT POUR DROIT :

- 1) Le pouvoir distinctif d'une marque contribue à déterminer l'étendue de la protection qui s'y attache 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 signe de ressemblant à la marque au sens de l'article 13, litt. A, al. 1er, début et 1, de la L.B.M.
- 2) et 3) Pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, ainsi qu'il est dit sous 1, il ne faut pas avoir égard exclusivement à l'ampleur de la fraction du public concerné qui considère le mot en cause comme descriptif, mais il faut tenir compte de toutes les particularités de l'espèce dans leurs rapports mutuels, de sorte qu'il n'est pas possible d'énoncer une règle fixe quant à l'importance de cette fraction du public.
- 4) Compte tenu de ce qui précède, la circonstance qu'il s'agit en l'espèce de termes empruntés à une langue autre que l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux, d'une part, et la circonstance que cette langue sert, dans le commerce à l'intérieur du territoire Benelux, de "langue véhiculaire" sur les emballages du produit en cause de sorte qu'il existe à cet égard un besoin de faire librement usage de termes descriptifs de cette langue, d'autre part, jouent un rôle dans la détermination de l'étendue de la protection.
- 5) Pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, ainsi qu'il est dit sous 1, il faut avoir égard à la conception du public concerné, non pas au moment de la naissance du droit à la marque, mais au moment de l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque.

Statuant sur les frais exposés devant la Cour de Justice
Benelux :

les fixe :
pour Wrigley à 4.000,- florins (hors T.V.A.) ;
pour Benzon à 4.000,- florins (hors T.V.A.).

Ainsi jugé par Messieurs F. Goerens, Président,
A. Wauters, Premier Vice-Président, Ch.M.J.A. Moons, Second
Vice-Président, R. Thiry, C. Wampach, H.E. Ras, W.L. Haardt,
A. Meeus et R. Janssens, Juges ;

et prononcé en audience publique à La Haye, le 5 octo-
bre 1982, 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.