

CD/LD

Traduction de la pièce

A 82/6/8

C O U R D E J U S T I C E B E N E L U X

Conclusions de M. W.J.M. Berger, avocat général

en cause :

NATIONAL FOODS HOLLAND B.V.

contre :

VERWERKINGSINDUSTRIE VREELAND B.V.

(affaire 82/6).

Messieurs les membres de la Cour de Justice Benelux,

Pour la deuxième fois dans cette affaire, où les parties se disputent le droit exclusif à la marque verbale et figurative COW BRAND, déposée par tous deux et utilisée pour du "butter ghee" (beurre déshydraté auquel on a ajouté une essence), votre Cour est saisie de questions d'interprétation relatives à la loi uniforme Benelux sur les marques de produits (loi Benelux sur les marques : LBM). C'est par votre arrêt du 25 mei 1979 (Recueil de jurisprudence 1975-1979, pp. 159 e.s.) que vous avez répondu à la remarquable série de questions posées par la Cour d'appel d'Amsterdam dans son arrêt du 29 juin 1978. En faisant application de votre décision, la Cour d'appel d'Amsterdam a statué par arrêt du 6 mars 1980 et a renvoyé la cause au Tribunal d'Utrecht pour la poursuite de la procédure. Sur le pourvoi en cassation des deux parties, le Hoge Raad der Nederlanden a reposé, par l'arrêt du 25 juin 1982, qui vous est actuellement soumis, un certain nombre de questions relatives

à la LBM. Ces questions sont réparties en trois catégories :

1. questions d'interprétation de l'article 4, début et sous 6a ;
2. questions d'interprétation de l'article 4, début et sous 4 ;
3. questions d'interprétation de l'article 5, sous 3 en liaison avec les articles 30 et 35.

Sous le point 5 de son arrêt, le Hoge Raad a énoncé, ainsi que le prescrit l'article 6, sous 5 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les faits auxquels doit s'appliquer l'interprétation à donner par la Cour Benelux. Qu'il me soit permis de renvoyer à cet exposé des faits et de le considérer comme inséré ici.

I. Questions d'interprétation de l'article 4, début et sous 6a de la LBM.

"A. L'article 4, 6a implique-t-il que pour déterminer si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens de cette disposition, le juge doit faire entrer dans son appréciation aussi bien la connaissance ou l'ignorance inexcusable du déposant que, corrélativement, le point de savoir si le tiers visé dans la disposition (l'utilisateur antérieur) s'est livré à un usage normal fait de bonne foi ?"

Cette disposition légale avait déjà fait l'objet à l'époque, dans l'affaire opposant les mêmes parties, d'une question d'interprétation à laquelle votre Cour a répondu par son arrêt du 25 mai 1979.

On peut aussi se reporter à cet égard à l'arrêt de votre Cour du 9 février 1978 dans l'affaire S.A. Etablissements DEJAIFFE-DU BOIS / S.A. PREVAL, S.A. DE KEIJZER, C. DE KEIJZER, S.A. Ets. DEJAIFFE-DU BOIS / DEJAIFFE L. et du BOIS A. (A 77/2) et aux conclusions de l'avocat général Dumon dans la même affaire.

Je voudrais souligner d'emblée le principe qui fonde la LBM : en vertu de l'article 3, le droit exclusif à une marque s'acquiert par le premier dépôt (contrairement à la règle applicable antérieurement sur le territoire du Benelux). A l'origine, l'article 3 disposait que le droit exclusif à une marque s'acquerrait par le premier dépôt fait de bonne foi.

La Commission néerlandaise des marques ayant critiqué ce passage, l'exigence de la bonne foi a été supprimée de l'article 3. Je n'entre pas dans les détails et me borne à faire référence au "Rapport provisoire au nom de la Commission spéciale" présenté par M. C. Linden, n° 15 - 2, pp. 8 et 9.

Dans un système où le droit à la marque s'acquiert par le premier dépôt, il s'impose toutefois, afin de prévenir tout abus, malentendu ou déséquilibre, de prévoir un certain nombre d'exceptions. Ainsi donc, l'article 4 énumère les cas dans lesquels le dépôt d'une marque n'est pas attributif du droit à la marque : dépôt contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ou dépôt d'une marque dont l'usage serait de nature à tromper le public ou à susciter un malentendu ou à créer une confusion (art. 4, début, sub 1, 2, 3, 4 et 5).

Cet article dispose en outre ce qui suit :

"Dans les limites de l'article 14, n'est pas attributif du droit à la marque :

.....

6. 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 dernier 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."

L'exposé des motifs, commun aux trois gouvernements (voir Textes de base Benelux, Tome 5, pp. 45 et 46), fait observer à ce propos :

"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."

En ce qui concerne le point 6, sous a, l'exposé des motifs note en outre :

"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."

Enfin, je tire du commentaire du point 6, sub b le passage suivant :

"Par usage il faut, dans les deux cas, entendre l'usage de fait de la marque, sans que celle-ci soit enregistrée pour le territoire Benelux."

En parcourant l'ensemble de l'exposé des motifs commun, et en particulier le commentaire du point 6, à la fois sous a et sous b, il me paraît qu'il faut répondre à la première question comme suit :

L'article 4, sous 6a implique que pour déterminer si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens de cette disposition, le juge doit faire entrer dans son appréciation l'ensemble des faits, certainement s'agissant de la connaissance ou de l'ignorance inexcusable dans le chef du déposant de l'usage normal de la même marque fait par un usager antérieur qui n'a pas déposé.

A ce propos, et en guise d'anticipation sur la question B, il convient de faire observer ce qui suit.

Tout d'abord, il faut constater que l'usager antérieur a utilisé la marque normalement. En ce qui concerne "l'usage normal", je pense pouvoir m'inspirer de l'arrêt de votre Cour du 27 janvier 1981 (Turmac/Reynolds, A 80/1, Recueil de jurisprudence 1980-1981, p. 23) où cette notion a été interprétée à propos de l'expression "aucun usage

normal" figurant à l'article 5, alinéa 3. Certes, votre Cour a relevé que cette dernière disposition légale mentionne "aucun usage normal" ("enig normaal gebruik") à la différence de l'article 4-6a-6b où l'on trouve "usage normal" ("op normale wijze heeft gebruikt"), mais je pense que fondamentalement, cela revient au même.

D'autre part, la perspective dans laquelle l'usage est envisagé à l'article 5-3 est différente de celle de l'article 4-6a-6b. En effet, l'article 4 formule des exceptions à la règle de l'article 3, c.-à-d. qu'il énumère les cas où le premier dépôt n'ouvre pas de droit à la marque, alors que l'article 5 indique les conditions de l'extinction du droit à la marque acquis par le dépôt. On pourrait dire, par une formule, que l'article 4 est le correctif de l'article 3, faisant barrage aux dépôts "viciés".

L'article 5 vise, dans le prolongement de l'article 3, à éliminer des registres des marques qui ne sont pas ou qui ne sont plus utilisées, évitant ainsi leur engorgement par des marques qui ont perdu leur réalité et l'inscription de marques dans le but exclusif d'en empêcher l'usage par d'autres. Ce dispositif légal implique aussi qu'à terme, les tiers peuvent se mettre à utiliser une marque éteinte.

Comme je l'ai dit, l'article 4 fait obstacle aux dépôts "viciés". Or, on en trouve un exemple à l'article 4-6a qui vise le dépôt par lequel une marque déjà utilisée (et probablement couronnée de succès) pourrait être soustraite d'office à son usager.

A mon sens, le juge ne doit pas s'interroger sur la bonne foi

de cet usager (l'usager antérieur). Il est en effet de règle, selon le droit commun, de présumer la bonne foi, sauf la preuve contraire. Il ne faut surtout pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas à l'article 4-6a d'un droit à la marque acquis (par l'usager antérieur) mais exclusivement d'un usage antérieur, c.-à-d. de l'usage apparent d'une marque, selon les critères communément admis dans la vie des affaires, que cet usage trouve ou non son fondement dans un droit exclusif à cette marque.

En ce qui concerne la question B, je fais référence tout d'abord aux conclusions que j'ai prises dans la même affaire avant que votre Cour rende son arrêt du 25 mai 1979 et notamment, aux pages 184 et 185. L'exposé que j'y fais, citations de doctrine à l'appui, revient à dire que pour apprécier "l'usage fait de bonne foi", dont parle cette question, il faut prendre en considération l'opinion subjective de l'usager antérieur. La réponse à la question B doit aller dans le même sens.

Je considère qu'en répondant à la question B comme il vient d'être fait, la question C perd son intérêt. Sous cet aspect, c'est au juge national qu'il appartient de déterminer quels faits sont à prendre en considération pour se forger une opinion.

On peut se reporter ici à l'arrêt précité de votre Cour du 9 février 1978 ("La Vache Bleue" A 77/2, Recueil de jurisprudence 1975-1979, p. 83). J'extrais du sommaire le passage suivant :

"1. Un dépôt confirmatif Benelux effectué avec revendication 'des droits acquis d'un dépôt belge régulier en la forme, mais susceptible d'être annulé, conformément à l'article 16, alinéa 2 de la loi belge du 1er avril 1879, pour cause de mauvaise foi, la mauvaise foi résultant de la connaissance de l'usage antérieur d'une marque similaire par un tiers', sera considéré comme effectué de mauvaise foi au sens de l'article 30, alinéa 1er, in fine, LBM, si, au moment de ce dépôt, l'auteur n'a pu - en raison de circonstances qu'il appartient au juge national de déterminer et d'apprécier - croire raisonnablement à la validité de son droit."

Il me paraît que dans l'ensemble, les faits, qu'ils ressortent ou qu'ils ne ressortent pas du registre Benelux, jouent un rôle très secondaire quant à la bonne foi de l'usager antérieur. Ces faits ne font pas obstacle, toujours et en toute circonstance, à ce que l'on puisse admettre la bonne foi de l'usager antérieur (cf. mes conclusions, op. cit. p. 184). Il n'appartient donc pas à votre Cour de répondre à la question D.

Il résulte immédiatement de ce qui précède, à mon avis, que toute la question E appelle une question négative.

Il faut répondre à la question F selon les principes généraux du droit de la preuve du pays où l'action a été engagée. En ce qui concerne les Pays-Bas, la disposition générale de l'article 1902 du Code civil sera applicable :

"Quiconque prétend avoir un droit ou invoque un fait à l'appui de son droit ou pour contester le droit d'autrui, doit prouver l'existence de son droit ou de ce fait."

Question G "Un usage qui, à l'origine, ne pouvait pas passer pour être de bonne foi, peut-il le devenir à la suite de circonstances ultérieures ?"

Je propose de répondre par la négative à cette première partie de la question. Un usage qui, à l'origine, ne pouvait pas être considéré comme fait de bonne foi est un usage de mauvaise foi. Un usage fait de mauvaise foi ab initio reste entaché par la mauvaise foi. Il se peut évidemment qu'il apparaisse ultérieurement que l'usage de l'usager antérieur a eu lieu dans des circonstances (telles que celles citées sous G 1 et G 2) ne permettant pas en réalité de considérer qu'il y avait usage de mauvaise foi. Soulignons de nouveau qu'il n'est ici question que de l'usage d'une marque (événement extérieur perceptible par les sens) et non pas du droit à la marque (indication d'une notion juridique) ; je renvoie aux conclusions de l'avocat général Dumon avant l'arrêt déjà cité dans l'affaire A 77/2, Recueil de jurisprudence 1975-1979, pp. 100 e.s.

Question H "La réponse aux questions B à G est-elle différente si le dépôt dont la nullité est invoquée en vertu de l'article 4, début et 6a est un premier dépôt ou un "dépôt de restauration"?"

J'estime que cette question appelle une réponse négative compte tenu de votre arrêt du 25 mai 1979 par lequel vous avez décidé (selon les termes du sommaire) :

"1. Le dépôt de restauration, effectué dans le délai de trois années visé à l'article 4.4. de la LBM par celui dont le droit de marque s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, n'a pas d'effet rétroactif en ce sens que le droit de marque devrait être réputé ne s'être jamais éteint".

Il s'ensuit à mon avis que le premier dépôt n'est pas d'une nature essentiellement différente du dépôt de restauration. Tant le premier dépôt que le dépôt de restauration sont attributifs du droit à la marque, lequel avant le dépôt, soit n'existait pas encore soit n'existait plus parce qu'éteint.

La question I ne pourra pas selon moi être retenue par votre Cour parce que sa solution dépend de l'appréciation de circonstances de fait.

La réponse négative à la question J est donnée dans les termes introductifs de l'article 13 LBM qui soulignent sans ambiguïté, comme le déclare l'exposé des motifs, que les actes que l'on ne pourrait considérer comme constitutifs de contrefaçon ne sont pas licites pour autant. Ils peuvent en effet tomber sous le coup d'autres dispositions du droit interne des pays du Benelux (Textes de base Benelux, Tome 5, p. 54).

Il n'y a pas lieu à mon avis d'avoir une opinion différente en ce qui concerne l'article 4-6.

II. Questions relatives à l'interprétation de l'article 4, début et sous 4 de la LBM.

Question K "Le "consentement" au sens de l'article 4,4 peut-il résulter aussi de tout acte ou omission du "tiers" visé dans la même disposition, autre que l'accord exprès donné sur demande au dépôt d'une marque qui ressemble à sa marque individuelle déposée pour des produits similaires ?"

La réponse à cette question ne peut être que négative. En effet, de par son économie, la LBM, qui repose sur le principe de l'acquisition du droit exclusif à la marque par le premier dépôt, s'oppose à l'obtention de pareil droit par une voie faite d'incertitudes et d'ambiguïtés. Car, par un biais, on réintroduirait alors les difficultés inhérentes aux anciennes lois des pays du Benelux et consécutives à l'attribution du droit de marque au premier usager. C'est précisément pour éviter pareilles difficultés que l'on a opté pour la sécurité résultant du premier dépôt. Les avis peuvent certes être partagés quant à l'efficacité de la LBM à cet égard mais ce serait agir à rebours de la systématique de la loi que de répondre affirmativement à la question K.

III. Questions relatives à l'interprétation de l'article 5, sous 3 en liaison avec les articles 30 et 35 de la LBM.

Question L "Par le dépôt visé à la première phrase de l'article 5.3, faut-il entendre aussi le dépôt tel qu'il est visé à la première phrase de l'article 30 (dépôt confirmatif) ?"

Comme premier argument en faveur d'une réponse négative à cette question, je voudrais relever que les articles 30 et 35 LBM figurent sous le chapitre III "Dispositions transitoires". Les règles qu'on peut y lire ont donc expressément pour objet de soumettre au régime LBM le droit des marques qui existait antérieurement de façon indépendante dans les pays du Benelux, l'article 29 posant en principe le maintien des droits de marques individuelles et collectives acquis dans un des pays du Benelux avant l'entrée en vigueur de la loi uniforme. L'exposé des motifs poursuit : "L'existence de ces droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de la loi sera appréciée d'après les critères de l'ancien droit national mais, à partir de l'entrée en vigueur de la loi uniforme, ces droits seront régis par la nouvelle législation." (Textes de base Benelux - Tome 5, p. 63).

Pour régler le transfert des droits acquis, l'article 30 prévoit un dépôt confirmatif à effectuer dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la LBM (1er janvier 1971). Or, le dépôt qui est visé par cette disposition transitoire (à effet délimité dans le temps) et dont l'objet est tout à fait circonscrit, ne peut pas constituer à mes yeux le dépôt dont il est question à l'article 5, sous 3. Il est clair que le dépôt envisagé là se rapporte exclusivement au premier dépôt de l'article 3.

Comme second argument, on peut avancer que le dépôt de l'article 3 est attributif du droit à la marque et que les droits qui en

découlent sont régis par la nouvelle loi. Le dépôt confirmatif par contre n'est pas attributif de droit, mais a pour objet de garder leur validité à des droits déjà nés, lors du passage au régime nouvellement créé.

Ma réponse négative à la question L me dispense de répondre à la question M.

Je conclus à ce que la Cour de Justice Benelux réponde dans le sens que je viens d'exposer, aux questions que le Hoge Raad der Nederlanden lui a posées par son arrêt précité.

L'avocat général,

(s) W.J.M. BERGER