

*Traduction*

Conclusions

de monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok  
dans l'affaire A 94/1 - Linguamatics B.V. contre Stichting Polyglot

1. Exposé succinct de l'affaire

1.1. La Fondation Polyglot, dénommée ci-après la Fondation, a un bureau de rédaction et de traduction. En 1987, elle a déposé auprès du Bureau des Marques Benelux la marque verbale *Polyglot* pour désigner les services suivants : écrire, rédiger, corriger et traiter des textes; traduire des textes dans toutes les langues.

1.2. En 1991, Linguamatics B.V., dénommée ci-après Linguamatics, s'est mise à utiliser le vocable *Polyglot* pour un logiciel de traitement de texte qu'elle devait mettre sur le marché. Le vocable en question figure dans le programme, sur le carton d'emballage et dans le manuel y afférent.

Selon l'arrêt de renvoi, il faut présumer que ce logiciel est à considérer comme un dictionnaire multilingue.

1.3. En 1991, la Fondation, se référant à son droit de marque, a invité Linguamatics à cesser l'emploi du vocable *Polyglot* pour son logiciel.

Les parties ont négocié sur les conditions auxquelles Linguamatics pourrait néanmoins faire usage du vocable *Polyglot*, mais ne se sont finalement pas accordées.

1.4. Le 7 janvier 1992, la Fondation a mis Linguamatics en demeure de cesser immédiatement l'utilisation du vocable, mais par lettre du 15 janvier 1992, elle a accordé à Linguamatics un nouveau délai jusqu'au 5 février 1992.

Le 23 janvier 1992, Linguamatics a fait savoir à la Fondation qu'elle mettrait fin à l'usage du vocable *Polyglot*.

1.5. Cet engagement n'a visiblement pas été tenu à la satisfaction de la Fondation puisqu'elle a cité Linguamatics à comparaître devant le président du tribunal d'Amsterdam.

Elle a demandé entre autres de condamner Linguamatics à cesser l'usage du vocable *Polyglot*. Le président a accueilli les demandes. La cour d'Amsterdam a confirmé ce jugement en appel.

A cet égard, cette cour a considéré que le vocable *Polyglot* est effectivement apte à distinguer les services fournis par la Fondation, à savoir le fait d'assurer comme bureau de traduction des traductions en plusieurs langues, ces traductions étant habituellement fournies aux clients sous forme écrite. La cour estime aussi que le vocable *Polyglot* possède un pouvoir distinctif suffisant en ce sens que (compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce) il peut être réputé attester la provenance ou les qualités intrinsèques des traductions de la Fondation de manière que le vocable est en mesure de remplir les fonctions essentielles d'une marque.

Elle a décidé en outre que le droit de marque de la Fondation ne peut pas empêcher de désigner un dictionnaire multilingue par le vocable *Polyglot*, mais que ce droit lui offre cependant juridiquement la faculté d'empêcher un tiers (comme Linguamatics) d'utiliser ce vocable pour distinguer ses logiciels.

1.6. Linguamatics s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Le Hoge Raad a considéré que les moyens de cassation soulèvent des questions auxquelles il n'était pas possible de répondre sans interprétation de l'article 13 A, en partie corrélativement à l'article 39 de la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM). C'est pourquoi il a posé des questions à la Cour de Justice Benelux (CJB).

2. L'instance devant la CJB

2.1. Les questions posées par le Hoge Raad sont libellées comme suit :

"(1) Lorsqu'une marque a un pouvoir distinctif à l'égard des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, mais qu'elle est purement descriptive à l'égard des produits ou services d'un tiers, le titulaire de la marque peut-il s'opposer à l'emploi que cette autre personne fait de la marque non pas uniquement pour qualifier, mais encore pour distinguer ses produits ou services ?

(2) Pour savoir si les produits ou services sont à considérer comme similaires au sens de l'article 13A, alinéa premier, sous 1, de la LBM, est-il pertinent de se demander si l'usage de la marque auquel le titulaire de la marque s'oppose, est susceptible de lui causer un préjudice?"

2.2. Dans la procédure devant la CJB, Linguamatics a fait déposer un mémoire par un avocat.

Les parties n'ont pas fait exposer leurs points de vue verbalement.

2.3. Dans les présentes conclusions, j'analyserai les questions en me fondant sur le texte de la LBM actuellement en vigueur, par conséquent sans tenir compte des modifications à y apporter (hormis une seule référence) en vertu du Protocole du 2 décembre 1992<sup>1</sup>, qui n'est pas encore entré en vigueur. La procédure de ratification de ce protocole n'est pas encore terminée en Belgique et au Luxembourg.

Par ailleurs, je me concentrerai sur les marques de produits. Certes les questions concernent aussi les marques de services, mais, eu égard à l'article 39 LBM, les réponses ne seront point différentes, qu'il s'agisse de marques de produits ou de marques de services.

3. Question 1

3.1. La notion de "pouvoir distinctif" est définie comme suit :

"qu'un signe peut être réputé posséder le caractère distinctif exigé à l'article 1er de la LBM s'il est de nature à permettre de distinguer le ou les produits du titulaire de la marque des produits similaires"<sup>2</sup>.

Comme le montre la suite de l'arrêt cité, le pouvoir distinctif peut être plus grand ou plus faible :

---

<sup>1</sup>. Trb. 1993, 12; annexe à IER 1993, tome 1; dans Van Kaam/Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 1994, annexe 1, p. 161, le texte en vigueur et le texte futur sont imprimés l'un en regard de l'autre, article par article.

<sup>2</sup>. CJB 5 octobre 1982, affaire A 81/4 ("Juicy Fruit"), Jur. 1981-1982, p. 20, ici : p. 28.

"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 (...)"

3.2. La formulation de la première question fait présumer que cette question concerne une "marque faible"<sup>3</sup>, c'est-à-dire une marque ayant un faible pouvoir distinctif<sup>4</sup>.

A ce sujet, votre Cour a considéré dans l'arrêt Juicy Fruit :

"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 dépend de la mise en balance des intérêts en présence : ceux du titulaire de la marque et ceux de ses concurrents;"

Notons qu'il y a une différence entre la situation qui était soumise à la CJB dans l'arrêt cité, où il s'agissait de deux signes ressemblants ("juicy fruit" et "juicy"), et la situation dans la présente affaire, où il s'agit d'un seul et même signe.

3.3. Quant à ce qu'il faut entendre par la notion de ("purement") descriptif figurant dans la question, nous pouvons, du moins jusqu'à un certain point, nous reporter à l'arrêt Ferrero/Ritter (chocolat "Kinder")<sup>5</sup> qui considère

"qu'un vocable appartenant au langage courant, évoquant la catégorie de consommateurs à laquelle le produit est particulièrement destiné ne peut être considéré comme "exclusivement" descriptif que si ce vocable, toutes circonstances de la cause prises en considération, ne peut être entendu autrement que comme l'indication de la destination du produit de telle sorte que des tiers seraient empêchés d'indiquer la même destination de produits identiques ou similaires de la manière usuelle dans le langage courant".

---

<sup>3</sup>. Comp. les conclusions de l'avocat général Strikwerda (sub 1) précédant l'arrêt de renvoi.

<sup>4</sup>. Comp. L. van Bunn, Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun, 1967, §§ 423 et suiv., pp. 458 et suiv.; A. Braun, Précis des marques de produits et de service, 1987, §§ 380-384, pp. 295 et suiv.; Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands handels- en faillissementsrecht, tome II, Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1989, n° 975, p. 398; E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, 1991, p. 214; Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, n°s 397 et suiv., pp. 160 et suiv.; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, WZG § 31, n° 120, pp. 937 et suiv.

<sup>5</sup>. CJB 19 janv. 1981, affaire 80/3, Jur. 1980-1981, p. 69.

L'arrêt est déjà ancien; il a aussi été critiqué<sup>6</sup> et, en outre, il est plutôt axé sur le cas mis en cause à l'époque ("désignation de la destination du produit"), mais il constitue malgré tout un point de repère. La doctrine a précisé comme suit la portée attribuée à l'attendu cité<sup>7</sup> :

"Si un vocable, qui a été déposé en tant que marque, est généralement perçu comme ayant un caractère descriptif, l'emploi de ce vocable dans un sens descriptif par un tiers ne peut pas être interdit. (...) Si cependant non pas tout le monde mais seulement une fraction du public perçoit pareil vocable comme étant descriptif et qu'une autre fraction ne le perçoit pas comme tel, il est distinctif. Il peut donc être une marque. La Cour n'a pas tranché dans l'arrêt *Kinder* la question de savoir si des tiers peuvent faire usage du vocable dans son sens descriptif."

---

<sup>6</sup> . Comp. Gielen/Wichers Hoeth, *ibidem*, n° 384, p. 154.

<sup>7</sup> . Gielen/Wichers Hoeth, *ibidem*, n° 385, p. 154.

3.4. L'arrêt cité a été complété peu de temps après dans l'arrêt Juicy Fruit déjà cité<sup>8</sup>. Dans cet arrêt, il a notamment été considéré :

"que lorsqu'une marque, encore qu'elle ne soit pas dépourvue 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;

(...)

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;".

3.5. Les deux arrêts cités plus haut ont amené Gielen/Wichers Hoeth<sup>9</sup> à faire les remarques suivantes :

"D'une part, le droit du titulaire de la marque doit être moins pris en considération que celui des concurrents d'utiliser une indication dépourvue de tout pouvoir distinctif, mais d'autre part, il ne faut pas non plus considérer exclusivement la fraction du public qui juge cette indication descriptive.

Or, il n'est pas rare que les concurrents (spécialisés) sachent parfaitement qu'une indication déterminée est une marque, mais qu'ils soient volontiers enclins à présenter cette marque au public (non spécialisé) comme une marque descriptive ou comme un nom générique : *aspirine, jeep, maïzena, cellophane*."<sup>10</sup>

3.6. Si une marque protégée est employée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ou pour des produits similaires, cette marque aura à l'égard des produits de tiers autant sinon presque autant de pouvoir distinctif que la marque de l'ayant droit. C'est là que réside justement (pour l'utilisateur) l'attrait d'un tel usage. Il n'y aura pas ou guère de pouvoir distinctif à l'égard des produits du titulaire de la marque, ce qui constitue précisément le grief qu'on peut avoir contre pareil usage.

Le lien de causalité entre le pouvoir distinctif d'une marque verbale et la protection de la marque à laquelle l'ayant droit peut prétendre est un peu analogue au rapport entre la poule et l'oeuf. Pour pouvoir

---

<sup>8</sup> . Ibidem, p. 29.

<sup>9</sup> . Ibidem, n° 388, p. 156.

<sup>10</sup> . Voir aussi pour les marques descriptives : Van Bunnan, ibidem, §§ 92-102, pp. 89 et suiv.; Braun, ibidem, §§ 117-123, pp. 110 et suiv.; Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach, ibidem, n°s 810-811, pp. 322-324; J.H. Spoor, dans : Qui bene distinguit bene docet (S. Gerbrandy-bundel), 1991, pp. 201 et suiv.; L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 1993, pp. 125 et suiv.; Baumbach-Hefermehl, ibidem, WZG § 4, n° 21, pp. 310 et suiv. et n° 26, pp. 312 et suiv. et § 31, n° 74, pp. 907 et suiv.

bénéficiaire de la protection de la marque, un signe verbal doit avoir un pouvoir distinctif, mais il faut une protection de marque pour pouvoir maintenir ce pouvoir distinctif.

Je vais illustrer ces propos de quelques exemples.

3.7. L'indication "aspirine" citée plus haut est une marque. Cette situation vient de ce que l'indication a rempli la fonction d'une marque depuis l'introduction du produit. Quiconque met (sans autorisation) des comprimés d'acide acétylsalicylique en circulation sous des indications telles que Aspirin ou aspirine doit s'attendre à l'opposition du titulaire de la marque. Il en est de même lorsque des tiers utilisent le signe verbal pour des médicaments d'une autre composition mais produisant les mêmes effets, et peut-être même bien pour tous les autres médicaments.

Si, sur le territoire du Benelux, un tiers utilise le signe verbal aspirine pour désigner un produit à l'évidence non similaire, par exemple un aspirateur<sup>11</sup>, le titulaire de la marque ne bénéficie pas de la protection de l'article 13 A, sous 1.

Si la personne, qui avait commercialisé pour la première fois le produit à base de tabac que nous appelons cigarette sous cette même appellation, avait acquis la protection de la marque à ce titre, l'indication "cigarette" aurait à présent sans doute le même statut que l'"aspirine". En fait, "cigarette" est devenue un nom purement générique et, de ce fait, son emploi est descriptif par nature. C'est pourquoi aucune protection ne saurait être obtenue pour ce vocable, même sous des formes telles que "sigaret" et "Zigarette"<sup>12</sup>.

3.8. Si un signe verbal est employé par une personne autre que le titulaire de la marque pour décrire des produits tels que les produits protégés ou des produits similaires, la jurisprudence permet de dégager les facteurs pertinents suivants :

- a. le signe utilisé à des fins descriptives comporte-t-il un vocable indiquant la qualité du produit ?
- b. le signe est-il nécessaire pour décrire les produits en question ?

Ces deux facteurs ont été puisés dans l'arrêt Juicy Fruit<sup>13</sup>.

3.9. J'illustre aussi les propos ci-dessus de quelques exemples.

Une personne met sur le marché un périodique consacré aux livres et l'intitule "Le Livre". Elle le fait enregistrer en tant que marque. Dans l'hypothèse où un livre est considéré comme produit similaire par rapport à un périodique, l'ayant droit à la marque "Le Livre" ne pourra pas empêcher qu'un livre soit dénommé "livre". Le vocable décrit une qualité du produit et est également nécessaire pour décrire le produit (le critère "le mot est-il le seul terme propre à désigner la qualité en cause ou bien existe-t-il des synonymes auxquels

---

<sup>11</sup> . En langue néerlandaise (aspirateur = stofzuiger), l'exemple peut paraître forcé, mais ce l'est moins en langue française.

<sup>12</sup> . Il en est sans doute autrement des indications telles que "papirosa" et "papirosjka" (cigarette en russe).

<sup>13</sup> . Voir ci-dessus, note 2.

on peut raisonnablement recourir"<sup>14</sup>).

Si toutefois, sur le territoire du Benelux, un tiers met sur le marché l'acide acétylsalicylique ou un produit ayant un effet similaire sous une dénomination de fantaisie, par exemple "anti-douleur", accompagnée des mots "comprimés d'aspirine" ou encore "a le même effet que l'aspirine", l'ayant droit au vocable "aspirine" pourra s'y opposer en vertu de l'article 13 A, sous 1. Les adjonctions sont certes descriptives, mais le vocable "aspirine" ne l'est pas à lui seul. L'usage de ce vocable pour décrire les produits en cause peut entraîner la dilution du droit de marque.

3.10. Dans un cas de figure tel celui qui a donné lieu aux questions, l'essentiel me semble être de déterminer si la marque employée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée est suffisamment forte et, dès lors, satisfait à l'article 1er LBM. Ce point peut être examiné sur la base des critères donnés antérieurement par la CJB.

La question 1 envisagée ici part toutefois de l'hypothèse que la marque a un pouvoir distinctif suffisant pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, donc qu'elle répond au prescrit de l'article 1er.

Dans ces circonstances, la réponse à la question peut être donnée sur la base des conditions énoncées à l'article 13 A<sup>15</sup> (qui seront abordées en partie lors de l'examen de la question 2), compte tenu des critères cités plus haut au § 3.8.

3.11. C'est ce qui m'amène à répondre comme suit à la première question :

**Si les conditions de l'article 13 A sont remplies, la réponse à la première question est affirmative, à moins que le signe utilisé par le tiers à des fins descriptives ne comporte un vocable indiquant la qualité du produit ou du service et que ce signe ne soit nécessaire pour décrire les produits ou services en cause;**

#### 4. Question 2

4.1. La notion de "préjudice" figure à l'article 13 A, sous 2. Il s'agissait d'un principe assez nouveau dans le droit des marques qui admettait auparavant - en cas d'usage d'une marque par une personne autre que le titulaire - que le préjudice était inhérent à un tel usage<sup>16</sup>.

C'est toujours le principe de l'article 13 A, sous 1 et il le restera même après la modification de la LBM par le protocole visé au § 2.3. (art. 13 A.1 sous a et b). La notion de "préjudice" (schade) telle qu'elle figure à présent à l'article 13 A, sous 2 sera alors explicitée comme suit : tirer profit ou porter préjudice.

---

<sup>14</sup> . Voir la citation de l'arrêt Juicy Fruit au § 3.4.

<sup>15</sup> . Comp. à ce sujet : Gielen/wichers Hoeth, ibidem, n°s 907-909, pp. 378-379.

<sup>16</sup> . Comp. Braun, ibidem, § 412, p.326.

4.2. La question 2 suit en quelque sorte à rebours la voie tracée à l'actuel article 13 A. En vertu de cette disposition, le préjudice ne doit pas être allégué et prouvé par une action du titulaire d'une marque contre la personne qui fait usage de cette marque (ou d'un signe ressemblant) "pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires".

La question 2 entend savoir si, pour apprécier le caractère *similaire* des produits ou services, il importe que l'usage qui a été fait soit susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Vu l'économie de l'article 13 A, la réponse à cette question est, à mon avis, négative. Il convient d'apprécier de manière autonome et sur la base des critères<sup>17</sup> développés à cette fin si les produits faisant l'objet de l'usage incriminé sont similaires à ceux du titulaire de la marque. Si le résultat est qu'il s'agit de produits similaires, le préjudice causé au titulaire de la marque est présumé. Cette présomption légale repose sur l'idée que, si une personne autre que le titulaire de la marque utilise une marque protégée pour les mêmes produits que ceux du titulaire de la marque, ou pour des produits similaires, il se produit un avilissement de la marque.

C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'examiner en pareil cas si l'usage en cause est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque. De même, la "preuve contraire"<sup>18</sup> ne peut rien y changer et est donc inutile. Si par contre, le résultat est qu'il ne s'agit pas de produits (identiques ou) similaires, il reste l'éventualité d'un "autre emploi" au sens de l'article 13 A, sous 2.

Si le titulaire de la marque entend s'opposer à un tel autre emploi, des conditions plus rigoureuses que celles prévues dans la même disposition légale, sous 1 sont imposées et, parmi ces conditions, on retrouve celle du préjudice susceptible d'être causé au titulaire de la marque.

Si l'on se trouve maintenant dans un cas où le titulaire d'une marque s'oppose à un usage déterminé et où une personne (le titulaire lui-même, son avocat ou éventuellement le juge) est d'avis que la demande de ce titulaire doit être accueillie, alors qu'il n'apparaît pas clairement que l'usage en question est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque, il y aurait répercussion sur la question du caractère similaire. Si l'on retient la similarité entre les produits de l'auteur présumé de la contrefaçon et ceux du titulaire de la marque, l'aspect du préjudice susceptible d'être porté au titulaire de la marque n'est pas abordé.

En cas de litige ou de menace de litige, le justiciable est naturellement enclin à donner un éclairage des faits aussi favorable que possible pour lui. C'est pourquoi pour le titulaire ou son conseil la réponse à la question 2 peut être affirmative.

Pour le juge, la situation est bien différente. Il doit décider s'il s'agit de produits similaires en recourant exclusivement aux critères spécifiques. Ces critères peuvent, du moins en partie, se déduire de la jurisprudence<sup>19</sup>, et, à défaut, le juge peut découvrir de nouveaux critères dans la doctrine, en concevoir de

---

<sup>17</sup> . Comp. surtout : Wichers Hoeth, Kort begrip (ibidem) pp. 156-159, et en outre : Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach, ibidem, n° 939, p. 378 et n° 993, p. 408; Arkenbout, ibidem, pp. 104-105; Gielen/Wichers Hoeth, ibidem, n°s 1130 et suiv., pp. 469 et suiv.

<sup>18</sup> . Comp. les conclusions de l'avocat général Strikwerda (sub 14, in fine) précédant l'arrêt de renvoi.

<sup>19</sup> . Voir les références jurisprudentielles dans la doctrine reprise dans la note précédente.

nouveaux ou saisir la CJB. Quoique cela puisse déterminer l'issue de la procédure, il ne saurait se laisser guider par le critère du préjudice possible (se vérifiant concrètement).

4.3. A mon avis, la réponse à la question 2 doit dès lors être :**non**.

#### 5. Conclusion

Je conclus qu'il convient de répondre aux questions posées par le Hoge Raad comme indiqué plus haut aux paragraphes 3.11 et 4.3.

La Haye, le 11 avril 1995