A 74/1/10

CONCLUSIE

CONCLUSIONS

in zaak

dans l'affaire

A 74/1

COLGATE - PALMOLIVE / BOLS

Traduction

Conclusions de M. l'avocat général W.J.M. Berger

dans l'affaire :

COLGATE-PALMOLIVE B.V.

contre :

N.V. KONINKLIJKE DISTILLEERDERIJEN
ERVEN LUCAS BOLS.

Messieurs les membres de la Cour de Justice Benelux,

Par arrêt du 24 juin 1974, la Haute Cour des Pays-Bas a invité la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux du 31 mars 1965 (Trbl. 1965 n° 71), à se prononcer au sujet des questions suivantes relatives à l'interprétation de l'article 13 littéra A, alinéa premier début et sub 2, de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits (désignée ci-après par le sigle L.B.M.) :

1. La disposition susmentionnée exige-t-elle pour l'opposition du titulaire de la marque à l'emploi de celle-ci ou d'un signe ressemblant pour une autre sorte de produits que ceux pour lesquels la marque est enregistrée :

a. que cet emploi porte atteinte au pouvoir distinctif de la marque dont on invoque la protection ?

b. que cet emploi entraîne un danger de confusion dans l'esprit du public concernant la provenance des produits ou qu'il soit indûment

./.

tiré avantage de la renommée de la marque dont on invoque la protection ?

2. Le préjudice dont il est question dans la disposition susmentionnée peut-il consister - exclusivement ou en partie - dans la circonstance que l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant pour une sorte déterminée de produits autre que la sorte pour laquelle la marque est enregistrée réduit l'attrait de la marque en ce qui concerne cette dernière sorte de produits en ce que l'autre sorte de produits - bien qu'ils n'appellent pas en soi de manière négative aux facultés sensorielles du public - appellent néanmoins à celles-ci de manière telle que la marque pour la sorte de produits qui fait l'objet de l'enregistrement est atteinte dans son pouvoir de provoquer le désir d'acheter ?

3. La réponse aux questions précédentes est-elles différente si la marque dont on invoque la protection est une "marque renommée" ? Dans l'affirmative, à quelles exigences une marque doit-elle répondre pour être qualifiée de "marque renommée" ?

4. Selon quel critère faut-il apprécier s'il est fait usage d'une marque ou d'un signe ressemblant sans juste motif au sens de la disposition susmentionnée ? Peut-on retenir comme justes motifs les motifs suivants invoqués par Colgate en faveur de l'emploi de la marque "Klarein" ; que cette marque par les associations d'idées qu'elle éveille (klaar = rapide, prêt-achevé ; rein = propre - claire) est appropriée aux produits pour lesquels elle a été choisie (reinigingsmiddelen = produits de nettoyage) ; que cette marque a été utilisée pour ce type de produits en dehors des Pays-Bas par le consortium dont fait partie l'utilisateur bien avant que la marque dont on invoque la protection ait été utilisée par le titulaire pour ses produits ; que l'utilisateur de la marque attaquée l'a déjà utilisée dans les années soixante aux Pays-Bas pour des produits similaires (éponges au savon ; soappads) à ceux pour lesquels elle est actuellement choisie ?

./.

Avant la date d'entrée en vigueur de la L.B.M., c'est-à-dire 1er janvier 1971, le droit des marques était régi en Belgique, par la Loi du 1er avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce, au Luxembourg, par la Loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce et aux Pays-Bas, par la Loi sur les marques (Merkenwet) du 30 septembre 1893 ; ces législations ont été amendées dans une mesure plus ou moins importante en Belgique en 1935, au Luxembourg en 1945 et aux Pays-Bas en 1956, s'agissant plutôt d'une adaptation aux exigences de la pratique. Ces diverses lois ont été remplacées par la L.B.M. qui, en guise de compromis entre des conceptions juridiques nationales divergentes, prévoit pour chacun des pays du Benelux un droit nouveau dérogeant fondamentalement à certains égards au droit antérieur. L'une des raisons qui ont poussé les Gouvernements des trois pays concernés à instaurer une loi uniforme résidait en particulier dans l'occasion qu'elle fournirait de procéder dans les trois pays à une mise à jour de la législation existante sur les marques et d'y insérer les normes qui s'étaient dégagées entre-temps de la jurisprudence (Van Nieuwenhoven-Helbach, "Nederlands handels- en faillissementsrecht", II Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1974, n° 304).

Par rapport au droit antérieur, le champ de protection d'une marque tel qu'il est fixé à l'article 13 L.B.M. a été considérablement élargi. A mon sens, on a cherché par cet élargissement à réaliser la soudure avec le développement des fonctions de la marque qui s'est particulièrement accéléré après la deuxième guerre mondiale.

A l'origine, la fonction première de la marque consistait à distinguer les produits de tel fabricant des marchandises semblables ou similaires provenant d'un autre fabricant ; en d'autres termes, la fonction indicative d'origine de la marque était primordiale.

./.

C'est sous cet aspect que l'utilisation de la marque trouvait une protection directe dans la législation sur les marques. Dans son arrêt du 24 mai 1929 (N.J. 1929 p. 1512, concernant la marque "N° 4711"), la Haute Cour des Pays-Bas définit comme suit la portée de la Loi sur les marques : "La Loi sur les marques ne vise qu'à garantir que des tiers n'apposent pas le même signe distinctif sur des produits similaires, ne les mettent dans le commerce et ne s'octroient ainsi les avantages que le titulaire de la marque compte retirer de sa marque en tant que porteuse du message qu'un produit recouvert par elle est commercialisé par le titulaire ; à cet égard, il est indifférent de savoir si ces produits sont vendus par des tiers quand bien même ils proviendraient du même fabricant" ; cette formulation a été répétée par la Haute Cour dans son arrêt du 14 décembre 1956 (N.J. 1972 n° 242). Van Nieuwenhoven Helbach analyse le problème en ces termes :
"Le droit des marques vise à protéger le lien qui s'établit par l'utilisation d'une marque entre celui qui inaugure cette utilisation et les produits ou services dont elle fait l'objet. Cette protection est normalement réalisée par l'octroi d'un droit exclusif auquel peut prétendre, selon le système retenu, le premier utilisateur ou l'auteur de la première demande d'enregistrement et qui leur permet d'interdire à des tiers d'utiliser la marque ou des imitations de celle-ci pour des produits ou des services qui ne proviennent pas d'eux .... Le droit des marques a donc essentiellement une portée double : il ne protège pas seulement le titulaire contre des atteintes au lien créé par l'utilisation de la marque mais également le public contre les conséquences de ces atteintes (op. cit. n° 306).

A mesure toutefois que le fabricant s'est retiré dans l'anonymat, la fonction de la marque comme désignation de l'origine est passée au second plan et la fonction d'individualisation de

./.

la marque n'a cessé de s'accentuer. L'autonomie de la marque s'est développée.

"L'anonymat du fabricant a toutefois pour conséquence que la marque va assumer des fonctions supplémentaires à celle de signe distinctif des produits de tel fabricant. La marque devient alors en même temps la dénomination du produit, le symbole et la garantie des caractéristiques que le fabricant lui a données ainsi que le support de la réputation et de la clientèle acquises" (Van Nieuwenhoven Helbach, op. cit. n° 456).

Au début, ce qu'on appelle parfois la fonction publicitaire n'était pas considérée comme une fonction particulière de la marque (Pfeffer "Grondbegrippen van Nederlandsche Mededingingsrecht - 1938 - p. 146) mais depuis les années cinquante, cette fonction s'est affirmée toujours davantage et elle n'a pas manqué d'influer notablement sur l'évolution du Droit (Van Bunnen "Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun" - 1967 - pp. 7 e.s.).

Dans un exposé devant l'United States Trademark Association à New York le 4 juin 1956, le Professeur G.H.C. Bodenhausen décrivait - après avoir relevé, dans l'Antiquité déjà, quelques cas d'atteinte à la marque - l'évolution intervenue dans les termes suivants :

"in those days and for a long time after, when the art of printing had not yet been invented, and even thereafter but before the rise of large-scale advertising - not to mention such up-to-date media as radio and television - the trademark was almost exclusively a means of identifying a product as regards its origin. Its imitation, too, was probably always effected in a relatively simple manner, i.e. by using a confusingly similar mark for the same product, enabling it thus to be past off as the genuine article.

One has only to set foot in America - if one has not experienced the same thing in other countries - to see how this situation has changed !

./.

Today, while the trademark remains a means of identifying a product as regards its origin, it is also much more. Because it can be used not only on the product itself, but also in an immense volume of publicity, the trademark has acquired a function in, and via, this publicity. By means of it, the mark can be kept continually before the minds of the public, thereby acquiring a goodwill which may partly be independent of the quality of the product (which, by the way, in itself is not an unqualified advantage !). Moreover, as trademarks are now used mainly for products of consistent quality, the public sees in the mark also a guarantee of this standard quality" (B.I.E. 1956 p. 96).

Sa fonction publicitaire ainsi acquise, la marque a pris valeur autonome. Mais par la valorisation de la marque dans sa fonction publicitaire, par le pouvoir d'attraction accru qui en résulte, la nature de l'atteinte à la marque s'est modifiée là où précisément c'est cette fonction-là qui est affectée. Est alors apparue dans le droit des marques la notion d'"avilissement" qui s'est développée dans la jurisprudence néerlandaise notamment (Drion - "Onrechtmatige Daad" - ouvrage collectif sur feuillets mobiles - maison d'édition Kluwer, VI, "Onrechtmatige Daad in het Sociaal-Economische Verkeer" par Martens, n° 128). Il est malaisé, voire impossible, de définir la notion d'avilissement. A l'instar de Martens (Onrechtmatige Daad VI n° 128.4), je voudrais tout d'abord rendre attentif au fait que le terme "avilissement" (dilution, Verwasserung, verwatering), bien que désignant à l'origine exclusivement l'effet d'agissements déterminés, s'est également appliqué peu à peu à ces agissements-mêmes. On peut ensuite considérer avec le même auteur que l'avilissement compte deux aspects :

./.

"A. Tout d'abord il est question d'avilissement lorsqu'il est porté atteinte au pouvoir distinctif d'une marque et par là, à sa puissance de vente ; une atteinte du pouvoir distinctif peut résulter de l'utilisation de la marque - ou d'une imitation - pour des produits totalement différents mais elle peut également être la conséquence de l'utilisation de la marque non justement comme instrument de distinction, mais comme nom générique, désignation de type etc. (comp. Callmann, op. cit.[1] III, pp. 969 e.s. : "The use of a mark similar to the plaintiff's constitutes a trespass upon his property rights in his mark, for it necessarily involves a gradual impairment of its selling power ; it is analogous to the situation where the plaintiff's building is demolished because it is carried away stone by stone").

B. Il est en outre question d'avilissement lorsque l'utilisation d'une marque postérieure (ou des actes qui ne peuvent être qualifiés d'utilisation de la marque) porte atteinte à la réputation de la marque".

I'avilissement en tant qu'atteinte à la marque a particulièment retenu l'attention de la doctrine en relation avec les marques de haute renommée (famous trademarks, berühmte Marke, beroemde merken) parce que c'est précisément dans l'utilisation de ces marques-là même pour des produits d'une sorte toute différente que le risque de voir réduire la puissance de vente de la marque est réputé réel (Baumbach-Hefermehl "Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht" II - 1969 - p. 594 et Ulmer "Het recht inzake oneerlijke mededinging in de lidstaten der Europese Economische Gemeenschap", tome I : Rechtsvergelijkend Overzicht, n° 155).

Je reviendrai plus en détail sur cet aspect à propos de la question 3.

Dans l'exposé cité plus haut et à propos des marques de haute renommée, Bodenhausen défendit l'idée d'un abandon du principe de

---

1) c'est-à-dire "Unfair Competition. Trademarks and Monopolies." 3ème éd. vol. 3

./.

la spécialité relativement aux produits pour lesquels la marque est utilisée et il préconisa de ne plus reconnaître une valeur déterminante à la question de savoir s'il y a danger de confusion quant à l'origine. Il estimait : "On the contrary, in cases concerning famous trademarks, the relevant question is wether or not the imitation, irrespective of its nature, is causing material damage. If so, the trademark should be protected. Only for the better guidance of the Courts, certain factors can be indicated, by which imitation of a famous trademark can cause harm". Bodenhausen se demanda ensuite si le raisonnement ne devait s'étendre à toutes les marques, qu'elles soient de haute renommée ou non, si bien que l'unique question à se poser devait être celle de savoir si l'imitation a causé, oui ou non, un préjudice à la marque. Bodenhausen considéra qu'il ne fallait pas franchir ce pas non parce qu'il rejetait une protection plus poussée mais parce qu'il craignait que le point de vue souvent conservateur et l'attitude anti-monopolistique du corps judiciaire ne restreignissent le champ de protection de la marque plutôt que de l'élargir.

Les législateurs ont-ils étendu dans la L.B.M. le champ de protection de la marque ainsi que le souhaitait Bodenhausen ? Je crois pouvoir répondre par l'affirmative à cette question.

En premier lieu, il ressort du régime légal prévu par la L.B.M. que l'acquisition du caractère autonome de la marque est reconnue. La Loi Benelux ne parle plus de la fonction de la marque en tant que signe marquant l'origine. A l'alinéa premier de l'article 3 L.B.M., le droit obtenu par le premier dépôt d'une marque est qualifié de "droit exclusif à une marque", formule nettement plus large de celle de l'article 3 de la Loi néerlandaise sur les marques où il est question du droit à l'utilisation exclusive d'une marque en vue de distinguer les produits manufacturés ou les marchandises d'une personne de ceux des tiers.

./.

"S'agissant en effet du droit exclusif à une marque, ce n'est plus une utilisation déterminée de cette marque qui forme l'objet du droit mais la marque elle-même appartenant au titulaire pour ainsi dire en propriété. Toute utilisation qui peut être faite de cette marque reste dans ce cas réservée au titulaire" (Nieuwenhoven Helbach, op. cit., n° 455).

En second lieu, il y a rupture de la liaison avec l'entreprise qui se retrouvait à l'article 20 de la Loi néerlandaise sur les marques (les usines ou établissements commerciaux dont les produits doivent être distingués par la marque ; article 7 de la Loi belge sur les marques et article 10 de la Loi luxembourgeoise).

En vertu de l'article 11 L.B.M., le droit exclusif à la marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'établissement, être transmis ou faire l'objet d'une licence, pour tout ou partie des produits pour lesquels la marque a été déposée. C'est compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés qu'il faut envisager, me semble-t-il, l'article 13 A L.B.M. Je reproduis ci-après cette disposition dans la mesure où elle présente un intérêt en l'espèce :

"Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à :

1. tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires ;

2. tout autre emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Dans les mêmes conditions, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de cet emploi.

./.

Toutefois, le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'emploi de cette marque pour les produits que le titulaire ou son licencié a mis en circulation sous ladite marque à moins que l'état des produits n'ait été altéré".

A mes yeux, cette disposition détermine exactement le champ de protection de la marque dont l'article 1er L.B.M. a déjà donné une définition plus large que celle admise jusqu'alors par le droit interne et la jurisprudence des pays du Benelux [2] et elle fixe les limites dans lesquelles toute atteinte à la marque peut être repoussée en se prévalant du droit exclusif. La notion d'atteinte à la marque devra également recouvrir ce qu'on entendait ci-dessus par le terme "avilissement", ce concept étant également compris dans son sens d'atteinte portée à la renommée et au pouvoir attractif d'une marque. Bien que l'exposé des motifs officiel ne jette pas une grande clarté sur la disposition qui nous occupe, je reproduis ci-dessous le passage y relatif :

"En vertu de cette disposition, le droit exclusif du titulaire de la marque a une portée plus considérable que d'après les lois nationales existantes. Les dispositions du paragraphe A, sous 1), consacrent la protection que la législation actuelle confère au titulaire de la marque.

Au surplus, le paragraphe A, sous 2), permet au titulaire de s'opposer à tout autre usage qui lui porte préjudice à condition toutefois que cet usage :

1) ait lieu dans la vie des affaires ;

2) ait lieu sans juste motif.

Ainsi, le titulaire ne pourra interdire, en application de la loi uniforme sur les marques, l'emploi de la marque dans des dictionnaires ou des ouvrages scientifiques par exemple, et le Tribunal

---

2) Exposé des motifs du projet de convention et de loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, doc. 15-1, p. 11.

./.

disposera d'un large pouvoir d'appréciation des faits qui constituent une atteinte réelle et injustifiée au droit de marque.

Le Tribunal ne pourra cependant considérer comme une contrefaçon, à l'égard du titulaire ou du licencié qui a apposé la marque, l'usage de celle-ci par les revendeurs successifs des produits licitement marqués, que si les produits ont subi des altérations, celles-ci pouvant porter atteinte au bon renom de la marque. Dans les autres cas, les rapports entre le titulaire ou le licencié de la marque et les revendeurs successifs de leurs produits sont exclusivement réglés par le droit commun. (.....)

Les termes introductifs de l'article 14 [3] soulignent, sans ambiguïté, 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". [4]

Je pense pouvoir déduire de ce qui précède que la disposition qui retient notre attention vise certainement à créer un champ de protection de la marque plus étendu que celui qui avait été reconnu jusque-là ; il convient en outre de tenir compte de deux éléments, le premier étant que l'avant-projet qu'avaient élaboré les groupes belge, luxembourgeois et néerlandais de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle et qui a servi d'exemple, prévoyait notamment dans son article 14 la disposition suivante : "Est illicite toute utilisation par un tiers de la marque ou d'un signe semblable ou ressemblant, même sans rapport immédiat avec des produits, objets ou services, en des circonstances de nature à troubler le titulaire dans l'exploitation de sa marque" [5]. Le deuxième élément annoncé ci-dessus est qu'aussi bien les auteurs de cet avant-projet que les rédacteurs

---

3) actuel article 13 L.B.M.

4) Exposé des motifs, doc. 15-1, pp. 19 et 20.

5) Bijlage bij B.I.E., 22ème année (1954) n° 1.

./.

de l'article 13 L.B.M. connaissaient sans aucun doute la problématique de l'avilissement et ils ont voulu choisir la formulation des articles en fonction de ces problèmes. Ceci ressort également à mon sens de l'exposé des motifs relatif au troisième alinéa de l'article 13 A, où il est explicitement question d'atteinte au bon renom de la marque. Je pense par conséquent que l'article 13 A début et sous 2 vise à repousser en tant qu'atteinte à la marque le danger d'avilissement, opinion que je ne suis certainement pas le seul à partager bien que dans ce domaine, certains auteurs aient toujours plus particulièrement à l'esprit la catégorie des marques de haute renommée. Voir : Wichers Hoeth "Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet" (1970), p. 91 et sa note sous H.R. 26 mai 1972 N.J. 1972 n° 450, Komen en Verkade "Het nieuwe merkenrecht" (1970) n° 74, Van Nieuwenhoven Helbach, op. cit., n° 466 (en sens contraire : Martens, B.I.E. 1971 pp. 202 e.s. et en particulier la note 37), Van Dijk "Merkenrecht in de Beneluxlanden" (1973) p. 106, Braun "Précis des Marques de Produits" (1971) p. 222, Gotzen "Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht" (1969) n° 101 et Ulmer-Baeumer, tome II "Niederlande" n° 181. Pour la jurisprudence récente, je renvoie à : Tribunal de Commerce de Bruxelles, 16 janvier 1974, Revue de Droit intellectuel "L'ingénieur-conseil" 1974, p. 29 et Prés. La Haye 10 septembre 1971 N.J. 1972 n° 128.

A mon avis, la situation est actuellement sous le régime de l'article 13A L.B.M., que la protection usuelle d'une marque contre une ressemblance génératrice de confusion en cas d'utilisation pour des marchandises semblables ou similaires et contre la confusion quant à l'origine s'est maintenue mais qu'il s'y est ajouté une protection plus grande contre toute imitation préjudiciable de la marque pour autant qu'elle se fasse dans la vie des affaires et sans juste motif, atteinte à la marque qui dans le régime

./.

législatif antérieur ne pouvait être combattue que par le biais de la responsabilité civile (Martens, Onrechtmatige Daad, VI 10.1).

Après ces considérations, on ne s'étonnera pas qu'à mon avis, la première question soumise à la Cour Benelux par la Haute Cour des Pays-Bas doive recevoir une réponse négative aussi bien en sa branche sub a que dans celle sub b. L'article 13A, alinéa premier début et sub 2, fixe les conditions qui doivent être réunies pour que dans le cas d'une utilisation de sa marque pour une autre sorte de produits que ceux qui font l'objet de l'enregistrement, le titulaire de la marque puisse s'opposer, en vertu de son droit exclusif, à ladite utilisation ; ces conditions sont, à l'exclusion de toutes autres :

l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant :

1. sans juste motif ;
2. dans la vie des affaires ;
3. en des circonstances susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Lorsque ces conditions sont satisfaites, "le tribunal disposera d'un large pouvoir d'appréciation des faits qui constituent une atteinte réelle et injustifiée au droit de marque." Ces faits peuvent consister en une atteinte portée au pouvoir distinctif de la marque dont on invoque la protection (H.R. 29 janvier 1954 N.J. 1954 n° 449 et H.R. 14 mai 1954 N.J. 1954 n° 450 accompagné d'une note de Houwing et H.R. 26 mai 1972 N.J. 1972 n° 450 en particulier Wichers Hoeth) ou en la circonstance qu'il y a risque de confusion dans l'esprit du public en dépit de l'utilisation d'une autre sorte de produits que celle pour laquelle la marque a été enregistrée ou qu'il est indûment tiré avantage de la renommée de la marque dont la protection est invoquée. Toutefois, la disposition

./.

légale précitée ne subordonne pas l'opposition du titulaire de la marque à ces faits qui font l'objet de la libre appréciation du tribunal.

La deuxième question posée par la Haute Cour des Pays-Bas trouve une réponse affirmative dans le sens et les antécédents de la disposition légale que nous examinons. Dans son discours - intéressant en l'espèce - "Triptiek van Beschermingsomvang" (1966), Van Nieuwenhoven Helbach aboutit à la conclusion "que l'avilissement de la réputation, l'affaiblissement de la force attractive et du pouvoir distinctif d'une marque jouent un double rôle dans la détermination du champ de protection attaché au droit subjectif à la marque. Dans le cadre de la ressemblance, essentiellement en cas de similarité des produits, l'avilissement constitue une cause de violation directe du droit subjectif alors qu'en dehors de ce cadre et même en cas d'absence de danger de confusion, il peut constituer un acte engageant la responsabilité civile de son auteur en vertu du droit commun. Le fait qu'en l'absence de danger de confusion, les circonstances particulières qui donnent lieu à l'atteinte à la réputation, à la force attractive ou au pouvoir distinctif de la marque antérieure, ne se présenteront pas facilement laisse entière la signification de l'avilissement en tant que facteur de détermination du champ de protection du droit subjectif à la marque". Or, cette protection qu'il fallait encore tirer à l'époque du droit commun est maintenant consacrée, me semble-t-il, à l'article 13A sous 2. Bien que ce ne doive peut-être pas être entrer en ligne de compte pour répondre à la question posée, je voudrais souligner que la marque dont il s'agit en l'espèce (Claeryn/Klarein) est plus spécialement susceptible d'être touchée dans son pouvoir de provoquer le désir d'acheter parce que sa signification est celle d'une formule, d'un slogan que Bols a voulu particulièrement exploiter dans sa campagne publicitaire concernant le genièvre jeune Claeryn et c'est dans cette valeur de slogan que Colgate déclare avoir trouvé motif à choisir Klarein comme marque pour un détergent liquide à usage multiple.

./.

L'effet préjudiciable tel que nous le rencontrons ici ne se retrouvera pas aisément pour du genièvre qui est commercialisé par exemple sous la marque Kabouter ou Mops. En outre, il faut être très attentif à l'impact de la publicité radiodiffusée et télévisée.

Je voudrais répondre à la première question sous 3 que la réponse à donner aux questions qui précèdent n'est pas différente selon que la marque dont on invoque la protection est ou n'est pas une "marque de haute renommée". Les auteurs de la L.B.M. connaissaient certainement les problèmes liés aux marques de haute renommée. Si à propos du champ de protection de la marque, ils avaient voulu réserver une place particulière aux marques de haute renommée, ils l'auraient fait sans aucun doute d'une manière expresse. Je pense toutefois qu'ils auront eu deux raisons d'agir différemment. En premier lieu, il est malaisé de donner une définition des marques de haute renommée et de placer celles-ci, à l'aide de l'instrument ainsi forgé, sous une protection spéciale. Il n'existe sur ce point aucune unanimité de vues si bien que la question reste rebelle à toute définition satisfaisante et aux contraintes d'un texte légal. Je me permets de renvoyer à propos de ces problèmes à Baumbach Hefermehl, op. cit. p. 594, Van Bunnen, op. cit., n° 238 e.s. et n° 262 e.s. et Braun, op. cit., p. 222. En deuxième lieu, il n'est pas nécessaire, dans la conception du champ de protection telle qu'on la trouve à l'article 13A L.B.M., de faire une place particulière à la protection des marques de haute renommée. En effet, comme je l'ai exposé plus haut, la protection traditionnelle de la marque est maintenue dans la L.B.M. mais on y a ajouté une protection très étendue contre l'imitation préjudiciable et en particulier contre l'atteinte à la réputation de la marque dans son pouvoir attractif. Or, avant même qu'il puisse être question d'un dommage porté à la réputation d'une marque dans son pouvoir attractif, il faut nécessairement qu'il existe

./.

une réputation qui par sa nature soit susceptible de subir un préjudice à la suite de l'imitation. [6] Pour pouvoir porter atteinte au renom, il faut qu'il ait renom. Et ici aussi, le tribunal disposera d'un large pouvoir d'appréciation des faits qui constituent une atteinte réelle et injustifiée au droit de marque. Au plus célèbre sera la marque, au mieux se fera sentir l'effet psychologique sur les acheteurs et au plus facilement cet effet pourra être neutralisé par l'imitation et le titulaire subir ainsi un préjudice dans sa marque.

Vu ce qui précède, la réponse à la deuxième question sous 3 sort de mon propos. En outre, comme je l'ai déjà dit, cette réponse ne peut être donnée dans l'abstraction. Je voudrais encore relever ici que la doctrine établit même quelquefois une distinction entre les marques de haute renommée et les marques connues. L'article 4 sous 5, parle de marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris mais cette dernière disposition se rapporte exclusivement au dépôt et n'a, me semble-t-il, aucune signification particulière à l'égard de la protection des marques de haute renommée bien sujettes à contestation (voir la note de Houwing sous N.J. 1954 n° 450).

Abordons enfin les questions énoncées au point 4 dont la première est libellée en ces termes : "Selon quel critère faut-il apprécier s'il est fait usage d'une marque ou d'un signe ressemblant sans juste motif au sens de la disposition susmentionnée ?".

Dans une formulation aussi générale, la réponse à la question est fort complexe, ne fût-ce qu'au motif que le commentaire officiel ne donne aucune précision concernant cette exigence du juste motif. Je partage l'avis de Wichers Hoeth (op. cit., p. 90) qui fait porter sur le juste motif le large pouvoir d'appréciation

---

6) Voir également Bodenhausen dans l'exposé cité plus haut.

./.

du tribunal dont il est question dans l'exposé des motifs et selon lequel il n'est pas possible qu'on ait voulu dire que le juge dispose d'une grande latitude pour déclarer justifiée une atteinte constatée, partant, une utilisation préjudiciable de la marque dans les circonstances visées par la loi. Considérée en général, une simple cause d'excuse m'apparaît insuffisante pour estimer qu'il y a juste motif au sens de notre article. J'inclinerais bien plutôt à penser que l'on ne peut parler de juste motif au sens de l'article qu'à partir du moment où une participation à la vie des affaires - qui en soi serait justifiée - est exclue sauf en utilisant une marque ou un signe similaire dont un tiers est titulaire. Je renvoie ici aux exemples donnés par van Dijk dans l'ouvrage cité ci-dessus (p. 107) et mentionnés par van Komen et Verkade à la page 70 de leur livre. Il apparaît déjà à ce stade qu'il convient de répondre par la négative aux autres questions figurant sous le point 4. Si les motifs invoqués en l'espèce par Colgate étaient reconnus comme des justes motifs au sens de l'article 13A sous 2, cette disposition qui consacre l'élargissement du champ de protection de la marque, perdrait considérablement de sa substance. Les motifs présentés par Colgate ne l'empêchent pas d'introduire son détergent dans le circuit économique sans porter atteinte à la marque Claeryn de Bols. Notons d'ailleurs que Colgate a curieusement fait valoir qu'en raison des associations qu'elle éveille, la marque "Klarein" est appropriée aux produits pour lesquels elle a été choisie (produits de nettoyage) tandis que c'est précisément en utilisant la marque "Klarein" pour un détergent liquide en flacons que Colgate perturbe d'une manière préjudiciable les associations d'idées liées à la marque de genièvre jeune "Claeryn".

Pour les motifs indiqués ci-dessus, je conclus que votre Cour se prononcera comme suit au sujet des questions à elle

./.

soumises par la Haute Cour des Pays-Bas et relatives à l'interprétation de l'article 13 sous A alinéa premier début et sous 2 de la Loi Benelux sur les marques de produits :

1. La disposition susmentionnée exige-t-elle pour l'opposition du titulaire de la marque à l'emploi de celle-ci ou d'un signe ressemblant pour une autre sorte de produits que ceux pour lesquels la marque est enregistrée :

a. que cet emploi porte atteinte au pouvoir distinctif de la marque dont on invoque la protection ?

   REPONSE : NON

b. que cet emploi entraîne un danger de confusion dans l'esprit du public concernant la provenance des produits ou qu'il soit indûment tiré avantage de la renommée de la marque dont on invoque la protection ?

   REPONSE : NON.

2. Le préjudice dont il est question dans la disposition susmentionnée peut-il consister - exclusivement ou en partie - dans la circonstance que l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant pour une sorte déterminée de produits autre que la sorte pour laquelle la marque est enregistrée réduit l'attrait de la marque en ce qui concerne cette dernière sorte de produits en ce que l'autre sorte de produits - bien qu'ils n'appellent pas en soi de manière négative aux facultés sensorielles du public - appellent néanmoins à celles-ci de manière telle que la marque pour la sorte de produits qui fait l'objet de l'enregistrement est atteinte dans son pouvoir de provoquer le désir d'acheter ?

REPONSE : OUI.

3. La réponse aux questions précédentes est-elle différente si la marque dont on invoque la protection est une "marque renommée" ?

REPONSE : NON, LA RENOMMEE N'EST PAS UN FACTEUR DETERMINANT

./.

4. Selon quel critère faut-il apprécier s'il est fait usage d'une marque ou d'un signe ressemblant sans juste motif au sens de la disposition susmentionnée ?

REPONSE : CE CRITERE EST QU'UNE PARTICIPATION A LA VIE DES AFFAIRES - QUI EN SOI SERAIT JUSTIFIEE - EST EXCLUE SAUF EN UTILISANT UNE MARQUE DONT UN TIERS EST TITULAIRE.

Peut-on retenir comme justes motifs les motifs invoqués en l'espèce par Colgate en faveur de l'emploi de la marque "Klarein"

REPONSE : NON.

Bruxelles, le 6 décembre 1974.

L'avocat général
près la Cour de Justice Benelux,

W.J.M. BERGER

Explication des sigles :

B.I.E. : Bijblad bij de Industriële Eigendom.
H.R. : Hoge Raad der Nederlanden.
N.J. : Nederlandse Jurisprudentie.
Trbl. : Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden.