

BENELUX-GERECHTSHOF  
PARKET

COUR DE JUSTICE BENELUX  
PARQUET

A 77/2/15

CONCLUSIE

CONCLUSIONS

d.d. 10.11.1977

in zaak

dans l'affaire

A 77/2

DEJAIFFE-DU BOIS / PREVAL

Affaire A 77/2

Société anonyme S.A. Etablissements DEJAIFFE-DU BOIS contre Société anonyme S.A. PREVAL et Société anonyme DE KEIJZER et Co., Monsieur DE KEIJZER Cornelis et Société anonyme Etablissements DEJAIFFE-DU BOIS contre Monsieur DEJAIFFE Louis et son épouse DU BOIS Andrée

Conclusions de Monsieur l'Avocat général F. DUMON  
-----

I. Introduction

Par jugement du 17 janvier 1977, le Tribunal de Commerce de Bruxelles nous invite à répondre à deux questions d'interprétation de la Loi Benelux uniforme sur les marques de produits.

Ce jugement ne fut toutefois transmis à la Cour par le greffier en chef dudit Tribunal de Commerce que le 15 février 1977.

Les deux questions sont les suivantes :

première question : "Un dépôt confirmatif est-il de mauvaise foi au sens de l'article 30 alinéa 1er in fine de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsqu'un titulaire revendique les 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 ?"

deuxième question : "Dans l'affirmative, l'auteur de l'usage antérieur peut-il agir en nullité du dépôt confirmatif alors qu'il a négligé de maintenir ses droits propres par un dépôt confirmatif et qu'il a seulement effectué un nouveau dépôt Benelux ne revendiquant pas de droit acquis ?"

La seconde question devrait normalement recevoir une réponse avant la première : en effet si la Cour devait répondre que l'auteur visé par cette seconde question n'a pas le droit de demander la nullité ou la non opposabilité du dépôt confirmatif dont il s'agit, il deviendrait sans intérêt d'examiner quand on est de mauvaise foi au sens de l'article 30 de la Loi uniforme : bonne foi ou mauvaise foi, peu importe, en effet lorsque, comme en l'espèce (réponse supposée à la seconde question) il s'agit d'une demande faite par l'auteur visée par cette seconde question car il n'y aurait en tout cas pas matière à ou possibilité de demander la nullité.

Le Tribunal pose en tout cas autrement les questions : il demande d'abord de préciser ce qu'est la mauvaise foi au sens de l'article 30 de la Loi uniforme. Il demande ensuite à la Cour de dire si dans le cas où la mauvaise foi existerait, dans l'hypothèse qu'il avance, l'auteur qu'il vise dans la seconde question pourrait ou non s'en prévaloir. Suivons l'ordre des questions proposé par le Tribunal bien qu'il soit peu logique.

Je le propose d'autant plus aisément que j'estime que la seconde question doit recevoir une réponse affirmative et que dès lors il y a lieu de répondre aussi à la première.

Il n'y a aucun inconvénient à commencer par la première question et commençons donc par examiner celle-ci puisque c'est ce que nous propose le Tribunal de Commerce.

Mais d'abord : de quoi s'agit-il ?

Une question d'interprétation qui est posée à la Cour appelle certes une réponse qui vaudra pour tous les cas identiques et c'est la raison pour laquelle on dit souvent que cette réponse doit être abstraite. Mais il n'empêche qu'il s'agit d'une question d'interprétation qui se pose à l'occasion d'un cas précis. Il faut donc savoir quel est ce cas précis pour pouvoir déterminer quelle est exactement la question d'interprétation qui se pose et de pouvoir ainsi donner une réponse utile au juge national qui nous consulte.

## II. Constatations et décisions du tribunal

Le jugement du Tribunal de Commerce nous révèle les faits suivants.

### 1°) En ce qui concerne les dépôts de marques de produits qui furent faits par les parties

#### a) Dépôt de la Société anonyme Dejaiffe-Du Bois

- i) Un dépôt du 11 octobre 1966 au greffe du Tribunal de première instance de Charleroi de la marque "la Vache bleue" représentant la dénomination "la Vache bleue" surmontant une vache dans un paysage champêtre, le tout imprimé en bleu sur fond blanc.
- ii) Un dépôt confirmatif Benelux du 31 décembre 1971 de la même marque se référant au dépôt ci-dessus mentionné et revendiquant un usage depuis 1966.

#### b) Dépôt de la Société anonyme Préval

- i) Un dépôt français le 28 avril 1975 à l'Institut national de la Propriété industrielle de la marque camembert Isigny (demi-camembert) et revendiquant la couleur suivante : "le bord de l'étiquette est de couleur dorée et les inscriptions y sont en blanc avec un liséré de relief de bleu. La vache est bleu foncé et blanc et le fond est bleu clair et blanc. L'inscription centrale est bleu foncé. La cartouche intérieure est bleu foncé"
- ii) Un dépôt français le même jour pour les camemberts entiers
- iii) Deux dépôts Benelux le 2 juin 1975 de la marque "demi-camembert Isigny vache bleue" et "camembert Isigny vache bleue"
- iiii) Deux dépôts internationaux de la même marque le 15 septembre 1975
- iiiii) Dépôt effectué le 6 mai 1939 par la Société Union laitière des fermiers d'Isigny et renouvellement de ce dépôt en 1959. La S.A. Préval prétend venir aux droits de cette Union laitière.

### 2°) Quelles sont les demandes ou les prétentions des parties à la cause ?

- a) La Société anonyme Dejaiffe-Du Bois demande :

- i) qu'il soit fait défense à la Société Préval d'encore faire usage à l'avenir des éléments constituant la marque et l'étiquette "la vache bleue" plus spécialement de l'image représentant une vache en bleu sur fond blanc
  - ii) que la Société anonyme Préval soit condamnée au paiement de 1 million de francs de dommages et intérêts
  - iii) que le jugement condamnant la Société anonyme Préval soit publié dans 5 périodiques belges
  - iiii) que les dépôts Benelux opérés par la Société anonyme Préval soient annulés.
- b) Demandes reconventionnelles de la Société anonyme Préval
- i) déclarer nulles les marques déposées au greffe du Tribunal de première instance de Charleroi ainsi que le dépôt Benelux faits par la Société anonyme Dejaiffe-Du Bois
  - ii) dire pour droit que la Société anonyme Dejaiffe-Du Bois a contrefait la vignette portant la marque de la Société anonyme Préval
  - iii) condamner la Société anonyme Dejaiffe-Du Bois à payer 1 million de francs à titre de dommages et intérêts
  - iiii) dire pour droit que la Société anonyme Dejaiffe-Du Bois ne pourra faire usage à l'avenir des éléments constituant la marque et l'étiquette de la Société anonyme Préval notamment l'image représentant une vache en bleu sur fond blanc
  - iiiii) autoriser la Société anonyme Préval à faire publier le jugement dans 5 périodiques belges.
- c) Demandes de la Société anonyme De Keijzer, de Monsieur De Keijzer et de la Société anonyme Dejaiffe-Du Bois dirigées contre les époux Dejaiffe-Du Bois

Il est demandé :

- i) que les époux Dejaiffe-Du Bois interviennent dans la cause et prennent fait et cause pour la Société anonyme Dejaiffe-Du Bois

ii) qu'au cas où les demandes reconventionnelles de la Société anonyme Préval seraient accueillies en tout ou en partie :

de faire condamner les époux Dejaiffe-Du Bois à payer à la Société anonyme Dejaiffe-Du Bois toute somme dont celle-ci serait tenue à l'égard de la Société anonyme Préval

de condamner lesdits époux à payer 25 millions de francs à titre de dommages et intérêts.

3°) Les contestations entre parties qui spécialement ont amené le Tribunal de Commerce à nous poser les questions dont il s'agit

Il y a lieu de préciser ici ces contestations - et les constatations du tribunal à ce sujet - afin de pouvoir donner des réponses utiles aux questions posées.

A. a) La S.A. Préval soutenait

1° que la marque revendiquée par la S.A. Dejaiffe-Du Bois n'a pas de caractère distinctif. Le tribunal répond en substance

i) que ce qui importe est de déterminer si le signe revendiqué au titre de marque est propre à identifier les objets que celle-ci concerne

ii) que si la S.A. Préval entend contester le caractère distinctif "pour défaut de nouveauté" il lui appartient d'invoquer des antériorités légales ou internationales "c.-à-d. des marques Benelux ressemblantes déposées antérieurement pour des produits identiques ou similaires à ceux que couvre la marque critiquée (art. 3 et 4, 4° de la loi uniforme) et ensuite de mettre en la cause le titulaire de la marque antérieure (article 14 B de la loi uniforme)".

Observations : La première réponse du tribunal (le i) ci-dessus) concerne l'existence du droit à la marque tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi uniforme.

La seconde réponse (le ii) ci-dessus) concerne la validité d'un dépôt Benelux ordinaire, en dehors de toute validité de revendication d'un droit acquis comme prévu par l'article 30 de ladite loi.

Tout cela est étranger à notre notion de mauvaise foi visée par cet article 30.

- b) La S.A. Préval et les époux Dejaiffe-Du Bois "plaident" qu'il n'y a aucune confusion entre les marques (spécialement les étiquettes de cette société d'une part et de la S.A. Dejaiffe-Du Bois d'autre part).

Le tribunal estime, lui, "... qu'il apparaît évident qu'il existe entre les deux marques litigieuses un risque de confusion".

Observations : Cette contestation et cette appréciation du tribunal concernent exclusivement l'existence des droits à la marque - de l'une ou l'autre société. Elles sont encore étrangères à la notion de mauvaise foi au sens de l'article 30.

- c) La S.A. Préval affirme que le dépôt fait par la S.A. Dejaiffe-Du Bois à Charleroi le 11 octobre 1966, dépôt auquel se réfère le dépôt confirmatif, fut fait de mauvaise foi .. parce qu'elle savait que les éléments principaux de la marque qu'elle déposait étaient utilisés et déposés par la S.A. Préval ou ses ayants cause. On en déduit que le dépôt confirmatif Benelux est donc aussi de "mauvaise foi".

Le jugement constate "que la S.A. Préval établit à suffisance de droit qu'elle utilisait l'étiquette litigieuse antérieurement au dépôt en 1966 par la S.A. Dejaiffe-Du Bois et que celle-ci connaissait cet usage".

Observations :

- i) De cette circonstance relevée par le tribunal peut se déduire la mauvaise foi de la S.A. Dejaiffe-Du Bois affectant la validité du dépôt belge en 1966 ... mais non nécessairement.

La S.A. Dejaiffe-Du Bois a pu notamment de bonne foi croire que la marque était différente et qu'il n'y avait pas danger de confusion. Mais ceci concerne l'interprétation de la loi belge.

- ii) La mauvaise foi au sens de l'article 16 de la loi belge, lors du dépôt belge de 1966 n'emporte pas nécessairement l'inexistence d'un droit acquis à la marque, ayant fait l'objet de ce dépôt lors du dépôt confirmatif Benelux. En effet, l'usage antérieur par un tiers d'où l'on a déduit ou d'où l'on pouvait déduire la mauvaise foi lors du dépôt belge peut ne pas empêcher qu'ultérieurement l'auteur de ce dépôt, en raison d'un usage notoire de la marque par celui-ci - usage qui n'aurait plus pu léser ledit tiers (dont l'exploitation et les droits commerciaux auraient éventuellement disparu) - acquiert le droit à la marque et qu'il y ait donc droit acquis lors du dépôt confirmatif Benelux. L'hypothèse est peut-être assez exceptionnelle, mais il en résulte que l'on ne peut déduire de la seule circonstance qu'il y avait mauvaise foi lors du dépôt national (belge en l'espèce), qu'il n'y avait pas droit acquis lors du dépôt confirmatif Benelux et surtout que l'auteur de ce dernier dépôt connaissait ou devait connaître l'inexistence de son droit. N'oublions par ailleurs pas qu'en droit belge - antérieur à la loi uniforme - ce n'était pas le dépôt qui était attributif du droit à la marque, mais l'usage notoire.

- B. La S.A. Dejaiffe-Du Bois a allégué devant le Tribunal de Commerce qu'il n'y avait pas usage antérieur de la S.A. Préval et donc mauvaise foi au sens de l'article 16 de la loi belge parce que les époux Dejaiffe-Du Bois aux droits desquels elle se trouve avaient fait un usage légitime de la marque depuis 1930 - donc bien avant Préval.

Le jugement répond que lors du dépôt de 1966 la S.A. Dejaiffe-Du Bois a indiqué elle-même "usage depuis 1966" et "qu'on ne saurait mieux reconnaître que l'usage de la marque querellée ne remonte nullement à l'époque vantée, mais coïncide avec le dépôt en 1966".

Observations :

Concernant spécialement la seconde question

Le jugement relève que la S.A. Dejaiffe-Du Bois invoque que la S.A. Préval n'ayant pas, elle-même, fait un dépôt confirmatif Benelux (article 30) a perdu définitivement tout droit acquis et qu'elle est donc "sans intérêt et irrecevable à contester la validité du dépôt confirmatif de la S.A. Dejaiffe-Du Bois". C'est là la raison de la seconde question.

### III. Premier examen des deux questions

D'abord la première question dont la teneur a été reproduite ci-dessus.

L'article 30 de la loi uniforme dispose que le droit acquis à une marque - droit acquis avant la date de l'entrée en vigueur de cette loi - disons, "prend fin" à cette date, s'il n'a pas fait l'objet d'un dépôt confirmatif "avec revendication de l'existence du droit acquis dans un délai d'une année à compter de cette même date".

La phrase finale du premier alinéa de cet article dispose toutefois que "si le déposant revendique un droit acquis en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi".

C'est cette phrase finale qui fait l'objet d'une demande d'interprétation.

L'article 30 fait partie du chapitre III de la loi uniforme qui est relatif aux dispositions transitoires. Il fait suite au principe essentiel proclamé par l'article 29 et selon lequel "les droits acquis en application du droit national antérieurement à la date d'entrée en vigueur de (la loi uniforme) sont maintenus" pour autant que le dépôt confirmatif Benelux que vise l'article 3 ait été fait.

L'exposé des motifs précise à cet égard, pour autant que de besoin, "cet article (article 29) pose le principe du maintien des droits de marques individuelles et collectives acquis dans les pays du Benelux antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi uniforme.

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".

Le régime ainsi institué par les articles 29 et 30 est le suivant :  
si un droit à une marque existant avant la date de l'entrée en vigueur de la loi uniforme est maintenu même après cette date, ce maintien est toutefois soumis à la condition que ce droit soit revendiqué par un dépôt Benelux confirmatif fait dans le délai prescrit. Ce dépôt sera toutefois considéré comme étant de mauvaise foi si le déposant a revendiqué un droit acquis en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit.

Paraphrasant et précisant la partie finale du paragraphe 1er de l'article 30 (le 3ème ci-dessus) l'exposé des motifs énonce :

"Au moment de ce dépôt Benelux, le droit acquis doit être revendiqué et les faits qui lui ont donné naissance doivent être signalés. Toutefois, comme il est souvent malaisé de déterminer avec exactitude les faits générateurs du droit à une marque, un énoncé erroné ou incomplet de ces faits ne pourra être retenu contre le déposant auquel il sera loisible, en cas de procès, d'administrer avec plus de précision la preuve de l'acquisition de son droit. Si cependant, le déposant revendique des droits acquis dont il n'ignore pas ou ne peut ignorer l'inexistence, son dépôt sera déclaré nul comme étant de mauvaise foi. Par contre, si sa revendication quoique inexacte est faite de bonne foi, son droit prétendument acquis ne sera pas reconnu mais il conservera, pour l'avenir, le bénéfice de son dépôt Benelux".

Trois remarques ou observations préalables, relatives à la question posée par le Tribunal de Commerce

- 1) Cette juridiction demande s'il y a "mauvaise foi" au sens dudit article 30 lorsqu'un titulaire a revendiqué le droit acquis d'un dépôt belge 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 au sens de cette loi de l'usage antérieur d'une marque similaire par un tiers.

Je rappelle ici - pour faciliter la compréhension de la question - que l'article 16 de la loi belge du 1er avril 1879, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté royal n° 89 du 29 janvier 1935, dispose que tout dépôt effectué de mauvaise foi sera déclaré nul à la demande de tout intéressé.

La question ainsi formulée pourrait à première vue laisser supposer qu'une question d'interprétation du droit national - droit belge - est ainsi posée à la Cour de Justice Benelux alors que celle-ci ne peut interpréter que les "règles juridiques communes" règles communes aux trois Etats du Benelux.

"La mauvaise foi" visée par l'article 30 de la loi uniforme et dont il s'agit spécialement dans la première question qui nous est soumise, est une notion, non de droit national, notamment de droit belge, mais d'un droit commun aux trois Etats du Benelux. Elle constitue une notion qui donc doit être appréciée et précisée non pas par référence à un droit national mais au sens et à la portée qui se dégagent de la loi uniforme - commune aux trois Etats - et spécialement de son texte, de son but et de son esprit.

Mais c'est bien ainsi que le comprend le Tribunal de Commerce. Il demande à la Cour si un dépôt confirmatif Benelux est de mauvaise foi au sens de l'article 30 ... lorsque celui qui revendique un droit acquis se fonde sur 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 ....

Le tribunal ne demande pas à la Cour d'interpréter une loi nationale. Il demande s'il y a mauvaise foi au sens de l'article 30 ... lorsqu'il y a eu mauvaise foi au sens dudit article 16, alinéa 2.

La Cour devra toutefois répondre de manière plus abstraite à la question. D'une part elle ne visera pas une loi nationale précise dans sa réponse - la loi belge du 1er avril 1879 - et d'autre part elle n'aura pas à faire sienne l'interprétation que le tribunal donne de la mauvaise foi au sens de la loi belge.

La Cour donnera notamment la réponse suivante : "Un dépôt confirmatif est (ou n'est pas) - peut être ou ne peut pas être - de mauvaise foi au sens de l'article 30, lorsque le dépôt national relatif au droit acquis que ce dépôt concerne est, par application du droit national qui régit ce dernier dépôt, susceptible d'annulation parce qu'il aurait été fait de mauvaise foi, celle-ci résultant notamment de ce que le déposant avait connaissance .....".

Si la Cour devait répondre à la question telle qu'elle a été posée, et non de manière plus abstraite, comme je le propose ci-dessus, elle serait amenée à interpréter une loi nationale - la loi belge du 1er avril 1879 - et notamment ce qu'est "la mauvaise foi" au sens de cette loi spécialement si elle résulte de la connaissance de l'usage antérieur d'une "marque similaire". La question ainsi formulée fait dévier le "débat" qui nous est soumis. Ainsi on lit dans le mémoire de la S.A. Préval (page 5) :

"très subsidiairement nous ne croyons pas que le tribunal a donné de l'article 16 de l'ancienne loi belge du 1er avril 1879 une interprétation inexacte. La partie adverse prétend que le législateur belge de 1935 n'aurait entendu sanctionner l'usurpation que d'une marque "identique" (non seulement "similaire"). Il ajoute toutefois "ou quasi identique" et qu'elle couvre indiscutablement les mêmes produits et .....".

Nous engager sur ce terrain n'est pas conforme à notre mission.

Si la notion dont il s'agit en la présente cause de "mauvaise foi" est une notion de droit, commun aux trois Etats du Benelux, une notion de "règle juridique commune" devant être appréciée et interprétée sur le fondement de ce droit et non d'un droit national, en revanche, celle de "droits acquis", plus exactement celle de savoir quand il y a "droit acquis" au sens des articles 29 et 30 de la loi uniforme, doit être appréciée, interprétée ou résolue selon le droit national sur le fondement duquel ces droits acquis sont prétendument nés.

Cela résulte manifestement de la notion même du droit acquis visé par les articles 29 et 30 de la loi uniforme. L'exposé des motifs (voir ci-dessus) le souligne d'ailleurs expressément.

Mais évidemment il appartient exclusivement aux tribunaux nationaux de décider si un droit revendiqué par un sujet de droit est réellement "un droit acquis" par application d'un droit national. Il s'agit là de questions d'interprétation et d'application de droits nationaux au sujet desquelles notre Cour n'a aucun pouvoir (1).

2) Deuxième remarque ou observation préalable

Celle-ci est intimement liée à la première.

La "déclaration de nullité" dont il s'agit à l'article 30 alinéa 2 n'est évidemment pas celle qui serait prononcée, spécialement par une juridiction belge par application de l'article 16 de la loi belge du 1er avril 1879.

Je le souligne parce que suggérant les réponses à donner à la première question, le mémoire d'une des parties (mémoire par S.A. Dejaiffe-Du Bois pp. 3-4) énonce :

"Des réserves très particulières sont émises quant à la possibilité envisagée par le jugement du 17 janvier 1977 (qui nous pose les questions) de demander encore l'annulation du dépôt effectué par la S.A. Dejaiffe-Du Bois le 11 octobre 1966 au greffe du Tribunal de première instance de Charleroi ... ceci prétendument sur base de l'article 16 alinéa 2 de la loi belge du 1er avril 1879, tout d'abord en raison de l'abrogation de cette loi et, en second lieu, en raison des termes de l'article 3 bis de cette même loi. Ni quant au fond (voir deux premiers alinéas de l'article 3 bis), ni quant au délai (voir troisième et dernier alinéa de cet article 3 bis), la S.A. Préval ne réunit les conditions nécessaires à une telle annulation".

---

(1) Tous les auteurs qui ont cru devoir apporter une précision quant à cette question enseignent évidemment aussi que la question de savoir s'il y a ou non "droit acquis" au sens des articles 29 et 30 doit recevoir réponse sur le fondement de règles du droit national selon lequel il serait né.

Les tribunaux compétents *ratione loci* et *ratione materiae*, des trois pays du Benelux seront appelés à décider, non pas par application d'une loi nationale (telle la loi belge du 1er avril 1879 - article 16) mais bien par application de l'article 30 de la loi uniforme, si un droit acquis visé par les articles 29 et 30 de la loi uniforme a ou non été revendiqué de mauvaise foi et si donc ils doivent déclarer ou constater que le dépôt Benelux est nul ou n'est pas "opposable" (alternative ayant éventuellement un rapport avec la seconde question posée à la Cour).

Ces tribunaux pourront à cet effet - déterminer s'il y a ou non mauvaise foi au sens de l'article 30 - apprécier s'il y a eu mauvaise foi lors du dépôt belge, mauvaise foi rendant ce dépôt annulable. Mais, comme nous le verrons encore ci-après, de cette seule circonstance ne se déduit pas qu'il y a mauvaise foi au sens de l'article 30.

Dans son mémoire, la S.A. Préval a donc avec raison réfuté la thèse de la S.A. Dejaiffe-Du Bois, énoncée ci-dessus et relative à la non applicabilité de la loi belge de 1879 après son abrogation.

### 3) Troisième remarque ou observation préalable

Il va de soi que les questions de fait - un dépôt était-il ou non, en fait, périmé ; une partie a-t-elle ou non eu connaissance de telle situation ou de tel fait, y a-t-il ou non en fait ignorance inexcusable (la notion d'erreur inexcusable pouvant, elle, faire l'objet d'un arrêt de la Cour) - ne peuvent être tranchées par la Cour. C'est là une mission du juge national. En l'espèce, le jugement du Tribunal de Commerce de Bruxelles a tranché plusieurs questions de fait. Nous n'avons pas de contrôle à exercer là-dessus ; seule une juridiction nationale supérieure - une Cour d'appel - pourrait modifier la décision de ce tribunal à ce sujet.

## IV. Nécessité d'un examen approfondi du sens et de la portée de l'article 30 de la loi uniforme

La Cour pourrait certes se borner à répondre à la première question posée par le Tribunal de Commerce - sans référence à la législation belge (voir observations à ce sujet ci-dessus) - qu'il y a ou non en principe mauvaise foi au sens dudit article lorsque le déposant savait qu'un autre .....

Mais une telle réponse qui se conformerait à la lettre de la question ne rencontrerait pas sa portée et ne serait dès lors pas pleinement utile pour le juge national.

D'autres précisions doivent, me paraît-il, être données par la Cour.

Par ailleurs, les notions de bonne foi et de mauvaise foi au sens dudit article 30 appellent des précisions comme il résultera de l'exposé qui sera fait ci-après.

La Cour m'excusera donc si mes conclusions contiennent des développements assez longs.

V. Droits acquis - Notion - Examen sommaire des droits nationaux antérieurs à la loi uniforme Benelux

Pour pouvoir mieux apercevoir ce qu'est la "bonne" ou la "mauvaise" foi au sens de l'article 30 de la loi uniforme, il importe, me paraît-il, de préciser quand il y a "droit acquis" au sens de la même disposition. Nous l'avons déjà fait ci-dessus.

Il ne peut y avoir droit acquis qu'en application des règles de droit de l'un des trois Etats du Benelux, règles relatives aux marques de produits (1). Ces règles sont certes abrogées depuis l'entrée en vigueur de la loi uniforme mais ce sont néanmoins elles qui ont permis que naissent les droits acquis visés par l'article 30.

---

(1) Cons. notamment :

a) E.A. Van Nieuwenhoven-Helbach - Nederlands Handels- en Faillissementsrecht

II. Industriële eigendom .... p. 192 n° 547

b) W.H. Drucher en G.H.C. Bodenhausen - Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuële eigendom - vijfde druk p. 154

c) R. Joliet - Protection des marques non enregistrées et garantie des droits acquis dans la loi Benelux - Revue de droits intellectuels - L'ingénieur conseil - avril/mai 1976 - p. 100

(L'alinéa 2 de l'article 30 dispose expressément que "lorsqu'un droit à une marque résulte d'un dépôt international basé sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, le maintien de ce droit est indépendant des conditions prévues à l'alinéa qui précède c.-à-d. celui qui fait mention du dépôt confirmatif de mauvaise foi).

Les régimes d'une part du droit néerlandais et d'autre part des droits luxembourgeois et belge étant différents, un bref rappel de leurs dispositions essentielles paraît utile.

En droit néerlandais (Loi révisée sur les marques de fabrique ou de commerce "Merkenwet" du 21 novembre 1956 (1))

Seul l'usage était attributif du droit. "Le droit à l'usage exclusif d'une marque destinée à distinguer les produits ... appartient à celui qui le premier a utilisé la marque à cet effet sur le territoire du Royaume, mais cela seulement pour la désignation des produits pour lesquels la marque a été utilisée et durant une période qui ne dépassera pas trois ans à partir du dernier usage. (Art. 3 (1) de ladite loi). E.A. Van Nieuwenhoven-Helbach précise à cet égard "En principe un seul usage suffisait à faire naître le droit, même s'il ne résultait que de l'envoi d'échantillons". (H.R. 22 février 1940 - 1940 n° 501, nt E.M.M. (Globus). L'usage ne devait par ailleurs pas avoir été fait de manière absolue, comme il a été indiqué ci-dessus au n° 379, l'usage entre parties suffisait. De plus l'article 3-1 disposait que le premier usage faisait naître le droit non seulement pour les marchandises qui le concernait mais aussi pour toutes les autres marchandises qui appartenaient à la même sorte". ("In beginsel deed een enkele gebruikshandeling het recht reeds ontstaan, zelfs als zij slechts bestond uit de verzending van monsters : H.R. 22 februari 1940, 1940 nr 501 nt E.M.M. (Globus). Het gebruik behoefde bovendien niet in absolute zin eerstegebruik te zijn ; zoals hierboven in nr 379 reeds uiteengezet was eerstegebruik inter partes voldoende. Voorts bepaalde artikel 3-1 dat het eerstegebruik niet alleen recht doet ontstaan voor de waren waarvoor het heeft plaatsgevonden, maar ook voor alle andere waren, die daarmee tot dezelfde soort behoren") (2).

---

(1) Traduction publiée dans la revue Propriété industrielle - année 1957 p. 232 - Texte repris dans l'ouvrage d'Antoine Braun - Précis des marques de produits - 1971 - pp. 597 et ss.

(2) Op. cit. p. 138 n° 406.

Certains enregistrements peuvent aussi faire naître une présomption - qui est quelquefois qualifiée de "juris et de jure" (1) - d'usage. Il s'agit des cas visés par les (3) et (4) du même article 3 de la même loi révisée du 21 novembre 1956.

- a) "Sauf preuve du contraire et sous réserve des dispositions prévues par les deux alinéas suivants, celui qui, le premier, aura demandé l'enregistrement d'une marque conformément à l'article 4 sera considéré comme ayant été le premier à faire usage de cette marque".
- b) "Celui qui aura demandé l'enregistrement d'une marque conformément à l'article 4, dans le délai de six mois à compter du jour où il en aura fait un premier dépôt régulier dans l'un des pays de l'Union, sera considéré comme ayant fait usage de la marque aux Pays-Bas dès le moment où le délai indiqué aura commencé à courir".

On précise encore que le caractère relatif du système concernant l'acquisition du droit peut exclure les possibilités d'invoquer des droits encore plus anciens des tiers ("Het relatieve karakter van het hier te lande voorheen geldende stelsel van rechtsverkrijging sluit de mogelijkheid van een beroep op nog andere rechten van derden uit") (2).

#### Luxembourg

Le droit naissait aussi du simple usage : toutefois, "après expiration de cinq années d'usage de la marque, le titulaire perdait tous droits d'en effectuer le dépôt et même de continuer cet usage si un tiers de bonne foi en avait déjà effectué le dépôt". (3)

---

(1) Voir Van Nieuwenhoven-Helbach op. cit. p. 192 n° 547

"Een onweerlegbaar vermoeden van feitelijk gebruik"

(2) Van Nieuwenhoven-Helbach op. cit. p. 192 n° 547

(3) Voir article 3 de la loi sur les marques de fabrique et de commerce du 28 mars 1883, modifiée par l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945.

Belgique

Les droits s'acquerraient, en Belgique, avant 1935 par le premier usage ; pour qu'ils fussent maintenus après 1935, il fallait qu'ils fassent l'objet d'un usage notoire ou d'un dépôt après cette date.

Depuis 1935, le droit naissait du premier usage notoire ou du dépôt qui était réputé acte d'usage notoire (1).

L'article 3 de la loi belge précise : "la notoriété résultera soit de ce que la marque était connue dans les milieux intéressés, comme distinctive des produits d'une industrie ou des objets d'un commerce, soit du dépôt lui-même".

Régime nouveau pour les trois pays - Régime de la loi uniforme

Nous ne le rappelons qu'à titre indicatif car il ne joue point de rôle pour la détermination de ce qu'est un "droit acquis" au sens des articles 29 et 30 de la loi uniforme. Il ne joue un rôle qu'indirectement : s'il n'y a pas droit acquis et non mauvaise foi, le dépôt "confirmatif" des soi-disant "droits acquis" aura les effets du dépôt que consacre la loi uniforme.

L'article 3 de la loi uniforme dispose que "le droit exclusif à une marque s'acquiert par le premier dépôt effectué en territoire Benelux, ou résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle."

"S'écartant, pour des raisons de sécurité juridique, des systèmes traditionnels dans les trois pays fondant le droit à la marque sur le premier usage (assorti en Belgique, depuis 1935, de l'exigence de la notoriété) la loi uniforme a opté pour un système dans lequel le dépôt est constitutif de droit. En d'autres termes, pour reprendre l'expression de Matkely, la propriété de la marque vient du dépôt et du seul". (2)

---

(1) Loi du 1er avril 1879, modifiée par l'A.R. n° 83 du 29 janvier 1935, art. 3

(2) Braun op. cit. n° 64 pp. 61-62

Selon le projet primitif de la loi uniforme ce n'était qu'un "dépôt de bonne foi" qui était attributif ou constitutif du droit.

La Commission du Conseil interparlementaire Benelux s'était toutefois demandée si l'adjonction de cette notion (la bonne foi) à la condition du premier dépôt était justifiée dans le droit relatif aux marques et préconisait l'abolition pure et simple de cette condition qui n'était, estimait-elle, "qu'une concession au régime antérieur et incertain du premier usage" afin de prévenir l'abus de la part d'un déposant informé d'un premier usage par un tiers et voulant supplanter celui-ci. (1)

Aux yeux de la commission "cette préoccupation ne justifiait toutefois pas une condition aussi générale et qui aurait pu donner lieu à des interprétations par trop abusives. Afin d'écartier cette incertitude juridique, mieux vaut s'en tenir à un critère objectif" (1).

La notion de "bonne foi" fut ainsi supprimée dans l'article 3 de la loi uniforme attribuant le droit à la marque par le dépôt.

Mais elle fut néanmoins incluse dans l'article 4 alinéa 6 afin d'éviter les manoeuvres frauduleuses qui ont été évoquées ci-dessus. N'est en effet pas attributif du droit à la marque "le dépôt effectué de mauvaise foi" notamment lorsqu'il y a premier usage par un tiers non consentant d'une marque ressemblante.

Au principe suivant lequel le droit exclusif à une marque s'acquiert par le premier dépôt, la loi uniforme a donc apporté cette exception ainsi que celle qui est précisée par l'article 4-5 de la loi uniforme.

---

(1) Braun op. cit. n° 64 pp. 61-62.

Selon cette disposition, n'est pas attributif du droit à la marque "le dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris et appartenant à un tiers qui n'est pas consentant" (1).

Ainsi donc quant au dépôt, la mauvaise foi ne joue un rôle - privant le dépôt de l'effet constitutif du droit - que dans certains cas. Quant aux droits acquis avant l'entrée en vigueur de la loi uniforme - régime de l'article 30 - la condition de la bonne foi est générale.

✠

✠

✠

---

(1) Comp. avec article 4 n<sup>os</sup> 1, 2, 3 et 4.

Spécialement en ce qui concerne la première question  
-----

I. Bonne foi, mauvaise foi - Effets - Article 30 de la loi uniforme

1°) On connaît le texte de cette disposition (déjà rappelé ci-dessus) et ce qu'en dit l'exposé des motifs (reproduit ci-dessus).

Apportons les précisions suivantes :

- a) Le dépôt confirmatif Benelux est la condition du maintien des droits acquis.
- b) "Ce dépôt se substitue aux dépôts de la marque - dépôts qui en droits nationaux n'étaient pas attributifs du droit - existant dans un ou plusieurs des pays du Benelux, sans préjudice des droits acquis du fait de ces dépôts."
- c) Le dépôt confirmatif doit indiquer "à titre d'information" la nature et le moment des faits qui lui (au droit acquis) ont donné naissance et s'il y a lieu des dépôts et des enregistrements dont la marque a fait l'objet
- d) Le règlement d'exécution de la loi uniforme, du 31 juillet 1970 (1) explicite les indications qui doivent être données lors du dépôt confirmatif
  - i) l'article 32 de ce règlement - article relatif au dépôt confirmatif - disposant que les articles 1 et 2 lettres b. c. et e. sont applicables à ce dépôt, le déposant doit reproduire la marque, indiquer éventuellement la couleur, la liste des produits que la marque est destinée à couvrir, le règlement d'usage et de contrôle (s'il s'agit d'une marque collective.) "un nombre de reproductions de la marque en couleur, à déterminer par règlement d'application si le déposant revendique la ou les couleurs à titre d'éléments distinctifs".

---

(1) Règlement annexé au Protocole conclu à la même date par les Gouvernements des trois Etats en exécution de l'article 2, alinéa 1er de la Convention Benelux relative à la loi uniforme.

ii) Les indications suivantes doivent en outre être mentionnées  
- dispose le même article 32 -

- a) la nature et le moment des faits qui ont donné naissance au droit acquis (ceci est déjà précisé dans l'article 30 de la loi uniforme)
- b) la date et les numéros des dépôts ou des enregistrements antérieurs (déjà précisé aussi par ledit article 30)
- c) la date et le numéro du dépôt qui a servi de base à un enregistrement international ...

L'article 32-1 précise que si en application de ce qui est indiqué ci-dessus sous a) et b) plusieurs années sont mentionnées, l'année la plus ancienne est retenue pour déterminer la date d'expiration de l'enregistrement du dépôt Benelux.

- 2°) L'article 30 donne lui-même la définition de ce qu'est la mauvaise foi si bien qu'il ne faut pas aller en chercher ailleurs la définition. Il y a dépôt de mauvaise foi "si le déposant revendique un droit acquis en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit". Mais il importera de préciser ce que l'on entend par "connaissance de l'inexistence du droit revendiqué" et par "ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit" et ce que sont les effets de ces notions. On apercevra que les questions ainsi soulevées sont complexes et que des confusions se commettent aisément.
- 3°) La bonne ou la mauvaise foi joue un rôle quant au droit à la marque ou quant à la régularité du dépôt dans d'autres dispositions relatives aux marques de produits.

Citons :

a) La loi belge

L'usage notoire était, comme nous le savons, une condition de l'acquisition du droit à la marque, sous le régime de la législation belge de 1879 telle que celle-ci a été complétée en 1955 (régime abrogé depuis l'entrée en vigueur de la loi uniforme Benelux ... mais servant encore à déterminer quand il y a droit acquis).

Le dépôt (belge) constituait l'usage notoire créateur du droit. Toutefois, un "dépôt effectué de mauvaise foi" pouvait donner lieu à la nullité du dépôt (article 16 de la loi de 1879). Cette annulation privait le titulaire du dépôt du droit de prétendre à l'usage exclusif d'une marque à laquelle il prétendait avoir droit. L'exposé des motifs de l'A.R. du 29 janvier 1935 ayant inséré ledit article 16 dans la loi de 1879 précise ce qui est entendu par la notion de mauvaise foi : "Les juges ne perdront pas de vue que le droit commun en cas de dol (arglist) conserve ici toute sa valeur et qu'une nouvelle disposition inscrite dans l'article 16 leur (aux juges) permet, par exemple, d'annuler un dépôt apparemment régulier, mais opéré par un agent du premier usager, mais à ce titre au courant des intentions de celui-ci et le devançant à son profit."

Différences avec la situation visée à l'article 30 de la loi uniforme

i) Sous le régime belge, le dépôt peut constituer l'usage notoire, créateur du droit à la marque. Si ce dépôt est fait de "mauvaise foi", il n'y a pas de création du droit, ou mieux, cet acte ayant un effet attributif de ce droit, peut être annulé.

Sous le régime de l'article 30, il y a en principe droit acquis dès avant le dépôt Benelux (donc non création du droit par le dépôt) mais celui-ci est la condition de la conservation de ce droit. S'il y a mauvaise foi (voir notion ci-après) le dépôt n'assure point une telle conservation.

ii) L'article 30 a égard à la bonne ou la mauvaise foi ; la loi belge (art. 16) au dol, c'est-à-dire, selon les explications de l'exposé des motifs, à des manoeuvres frauduleuses. Les notions ne sont pas les mêmes.

b) (autre disposition citant la bonne foi). L'article 4-6 de la loi uniforme Benelux qui dispose que "n'est pas attributif du droit à la marque .... le dépôt effectué de bonne foi, notamment ...".

Différence avec le régime de l'article 30

Sous ce régime un droit existerait avant le dépôt (confirmatif) Benelux.

Sous le régime de l'article 4-6, le dépôt créateur ou attributif du droit, perd cet effet s'il est fait de mauvaise foi.

c) L'article 6ter-7 de la Convention d'Union de Paris

"Les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire .... l'utilisation à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque ... soit comme élément de la marque, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union ... (7). En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d'Etat, signes et poinçons.

II. Mauvaise foi annihilant le droit de se prévaloir, même s'il y a dépôt confirmatif, d'un droit acquis existant ... ou bien mauvaise foi n'ayant une conséquence que s'il y a inexistence d'un droit acquis ? Régime de l'article 30

Le texte de l'article 30 paraît clair : "toutefois, si le déposant revendique un droit acquis, en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi."

Ce texte est clair .... mais en même temps incomplet.

Il est clair : la mauvaise foi ne supprime pas la prérogative de pouvoir se prévaloir d'un droit acquis qui existait .. mais le dépôt confirmatif est sans effet de droit s'il n'y avait pas de droit acquis sur le fondement d'un droit national lors du dépôt. Fallait-il le dire expressément ? Une réponse négative s'impose vraiment.

Mais l'interprète ne peut normalement pas supposer qu'un texte de loi ne veut rien dire, n'a aucun effet de droit. Notre article 30 a un sens et une portée si l'on tient compte de son esprit tel qu'il est précisé par l'exposé des motifs. Celui-ci explicite : "... si la revendication, quoique inexacte, est faite de bonne foi, (le) droit prétendument acquis ne sera pas reconnu mais il conservera pour l'avenir le bénéfice du dépôt Benelux."

(On peut se demander si la pensée est clairement exprimée.)

Le régime est donc le suivant : s'il n'y a pas de droit acquis - sur le fondement d'un droit national - évidemment le dépôt Benelux n'aura point pour effet de créer ce droit ou de le reconnaître, mais si la revendication d'un droit acquis non existant est faite de bonne foi - le déposant croyait qu'il avait ce droit - le dépôt vaudra pour l'avenir.

Si la revendication, par le dépôt, est faite de mauvaise foi, ce dépôt n'aura aucun effet, donc même pas pour l'avenir (1).

La validité et l'effet de ce dépôt seront toutefois, me paraît-il, soumis aux conditions prévues par la loi uniforme pour le dépôt Benelux visé par l'article 3 de cette loi (2). Mais ce n'est pas là un des problèmes que la Cour est actuellement appelée à résoudre.

Une autre question connexe, sur laquelle nous ne sommes pas appelés non plus à nous prononcer, est la suivante : est-il logique et réellement voulu par les auteurs de la loi uniforme que par application de l'article 30 - tel que son texte paraît l'imposer - un dépôt confirmatif fait de bonne foi, mais relatif donc à un droit acquis inexistant, prenne date, quelle que soit la date à laquelle il a été fait - mais évidemment avant l'expiration d'une année suivant l'entrée en vigueur de la loi uniforme - au jour de cette entrée en vigueur, primant donc tous les autres dépôts (donc même ceux qui ont été faits antérieurement) ?

---

(1) Ceci ne semble pas admis par le Nederlands handels- en faillissementsrecht II - Industriële eigendom en mededingingsrecht - M.E.A. van Nieuwenhoven-Helbach - n° 546, p. 191. A tort, croyons-nous.

(2) Cons. Van Nieuwenhoven-Helbach op. et loc. cit.

Certains auteurs n'admettent pas une telle interprétation de l'article 30. Ainsi Drucker et Bodenhausen, sans s'expliquer plus amplement, écrivent : "wanneer kwader trouw niet kan worden aangetoond ... en dat (dient vastgesteld te worden) dat er geen verkregen recht is in dit laatste geval, zal het depot effect hebben vanaf zijn werkelijke datum" (lorsque la mauvaise foi ne peut être prouvée ... et qu'il doit être constaté qu'il n'y a pas de droit acquis ... dans ce cas le dépôt aura effet depuis sa date réelle) (1). M. L. Wichers Hoeth ne semble pas approuver cette affirmation de Drucker et Bodenhausen. Il se borne - avec raison me paraît-il - à souligner l'illogisme du système légal "si le droit acquis invoqué apparaît ne pas exister, le dépôt vaudra en qualité de nouveau dépôt avec la conséquence manifestement non prévue, qu'il bénéficiera de la date du 1er janvier 1971 et aura donc primauté (voorrang) sur des dépôts qui ont été faits sans revendication d'un droit acquis" (2).

III. La "bonne" et la "mauvaise" foi visées par l'article 30 concernent-elles l'existence du droit ou bien celle d'un ou de plusieurs éléments de fait qui ont effet ou sont déterminants quant à l'existence d'un "droit acquis" ?

Le texte paraît clair puisqu'il dispose qu'il y a mauvaise foi lorsqu'il y a connaissance ou ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit (c.-à-d. du "droit acquis" invoqué).

Mais d'une part le début de l'article 30 précise quels sont les éléments de fait - et le règlement d'exécution complète cette précision (comme nous l'avons vu ci-dessus) - que doit mentionner, lors de son dépôt confirmatif, celui qui revendique un droit acquis : nature et moment des faits qui lui (c.-à-d. au "droit acquis") ont donné naissance et s'il y a lieu les dépôts et les enregistrements dont la marque a fait l'objet, la reproduction de la marque, indiquer sa couleur ....

---

(1) Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom - vijfde druk - bewerkt door M. L. Wichers-Hoeth - p. 156 - Tjeenk Willink - Zwolle - 1976.

(2) Kort commentaar op de Benelux Merkenwet n° 6 p. 132.

D'autre part s'il est aisé ou possible de faire la preuve de la connaissance d'un élément de fait qui exclut l'existence d'un droit, il est en revanche beaucoup plus difficile sinon impossible de faire la preuve que l'on savait ou que l'on ne savait pas que l'on était titulaire d'un droit à une marque. On peut connaître l'existence ou la non existence de tel ou tel fait, de telle ou telle circonstance et néanmoins être convaincu de bonne foi que l'on est ou que l'on est pas titulaire d'un droit. La bonne ou la mauvaise foi sont normalement relatives à des faits et non aux connaissances juridiques qui diffèrent de personne à personne.

Enfin, "l'ignorance inexcusable" d'un fait peut être recherchée, être établie. Son appréciation peut se faire sur le fondement de critères objectifs. Il en va évidemment bien différemment pour "l'ignorance inexcusable de l'existence ou de l'inexistence d'un droit".

J'estime donc personnellement que la bonne ou la mauvaise foi visées par ledit article 30 concernent les faits ou les circonstances dont un "droit acquis" peut ou non se déduire, mais non l'existence elle-même de ce droit. En revanche, toutefois, la preuve évidente de l'existence de la bonne foi quant à la croyance en l'existence du droit acquis que l'on revendique, par le dépôt d'un dépôt confirmatif Benelux, rendra irrelevante la recherche de la bonne ou de la mauvaise foi - ou même excluera sa nécessité - quant aux faits ou circonstances desquels doit se déduire l'existence ou l'inexistence du droit acquis revendiqué.

A mon humble avis, en invoquant la bonne et la mauvaise foi relativement à la revendication de droits acquis, les auteurs de l'article 30 de la loi uniforme ont créé un système inutilement complexe et compliqué. Il eut suffi de décider qu'un dépôt confirmatif Benelux revendiquant un droit acquis inexistant était sans aucun effet juridique mais que si ce dépôt réunissait néanmoins les conditions qui sont exigées pour la validité d'un dépôt Benelux ordinaire, il était attributif du droit à la date à laquelle il avait été fait.

IV. Les enseignements de la doctrine sur le sens et la portée de la partie finale de l'article 30 de la loi uniforme ("si le déposant revendique un droit acquis en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi")

E.A. Van Nieuwenhoven Helbach (1) semble estimer que la bonne ou la mauvaise foi concernent l'existence du droit. Selon lui aussi, s'il y a bonne foi mais que le droit acquis n'existe pas, le dépôt confirmatif vaudra néanmoins. ("Was de deposant bij de inroeping van het verkregen recht te goeder trouw, dan wordt zijn depot zelfs niet gevitieerd als hij bij betwisting in het bewijs van dat recht niet slaagt.")

Il écrit plus loin que "si le déposant déclare que le droit acquis est né en 1950 alors qu'il sait que le premier usage ne date que de 1965, il court le risque qu'il sera censé avoir intentionnellement voulu invoquer un droit inexistant si bien que son dépôt sera nul avec la conséquence qu'il ne pourra plus invoquer le droit qui néanmoins existe, si le délai d'un an prescrit à l'article 30-1 est expiré" (zo hij opgeeft "dat een hier te lande verkregen recht is ontstaan in 1950, terwijl hij weet dat zijn eerste gebruik van dat merk eerst in 1965 heeft plaatsgevonden dan loopt hij de kans dat hij geacht zal worden opzettelijk een niet bestaand recht te hebben ingeroepen zodat zijn depot nietig is, terwijl dan de mogelijkheid, om alsnog het wel bestaand recht in te roepen verloren is gegaan door het verstrijken van de in art. 30-1 bedoelde termijn van één jaar".)

Cette thèse me paraît inexacte.

En effet dans un tel cas, bien qu'il y ait éventuelle mauvaise foi, le droit existe et par conséquent le dépôt confirmatif n'est pas nul. Il appartiendra seulement à un tiers intéressé de faire constater, par un juge, que le droit revendiqué n'est pas né en 1950 mais seulement en 1965.

---

(1) Op. cit. pp. 190-191 n° 545

Le même auteur précise encore : "est aussi d'importance que l'existence (en droit néerlandais) d'un droit acquis ne pourra pas être contestée du seul fait qu'un tiers puisse pour la même marque ou une marque ressemblante, se prévaloir aussi, en raison d'un usage plus ancien, d'un droit acquis maintenu. Le caractère relatif du système qui valait ici (aux Pays-Bas), antérieurement, quant à l'acquisition du droit, exclut la possibilité d'invoquer un droit plus ancien d'un tiers". ("Belangrijk is voorts dat het bestaan van een hier te lande verkregen recht in een geschil niet zal kunnen worden ontkend op de grond dat een derde van hetzelfde of een overeenstemmend merk op een nog eerder gebruik berustend, eveneens gehandhaafd verkregen recht aanspraak kan maken. Het relatieve karakter van het hier te lande voorheen geldend stelsel van rechtsverkrijging sluit de mogelijkheid van een beroep op nog oudere rechten van derden uit ..").

Cet auteur examine plus avant la notion de bonne et de mauvaise foi.. relativement aux dispositions des articles 4-6 et 14 B de la loi uniforme. Comme nous l'avons souligné ci-dessus, il s'agit non pas, dans ces articles, du fait de se prévaloir de bonne ou de mauvaise foi d'un droit acquis (régime de l'article 30) mais bien d'un dépôt Benelux fait de mauvaise foi - dépôt attributif du droit à la marque.

Les précisions ainsi données peuvent néanmoins être utiles pour nos problèmes.

La mauvaise foi, précise cet auteur, est prouvée s'il est établi soit que le déposant a réellement connu un usage antérieur (de la marque) par le tiers, soit que dans les milieux intéressés cet usage antérieur était connu (1).

Faut-il - se demande M. Van Nieuwenhoven Helbach - qu'il y ait seulement connaissance de l'usage antérieur par un tiers ou faut-il en outre qu'il y ait conscience que cet usage antérieur concerne une marque correspondante relative à des marchandises de la même sorte.

---

(1) Op. cit. n° 388 - p. 132

Tout bien considéré, écrit-il, l'opinion selon laquelle la "connaissance" du déposant doit comprendre plus que l'usage antérieur comme tel, paraît le mieux répondre au but de la loi. J'ajouterais : c'est la solution que le bon sens paraît imposer. ("Al met al genomen, lijkt dan ook de opvatting, dat de wetenschap van de deposant meer moet betreffen dan enkel het bestaan van het voorgebruik als zodanig, het beste te stroken met de opzet van de wet") (1).

Le même auteur examine encore ce qu'il faut entendre par l'usage normal de bonne foi fait antérieurement par un tiers, usage qui, aux termes de l'article 4-6 de la loi uniforme, a pour effet d'entacher le dépôt de nullité en raison de ce qu'il est considéré comme ayant été "effectué de mauvaise foi".

Drucker et Bodenhausen écrivent (2) qu'il peut évidemment se faire que les indications visées par l'article 30 contiennent des inexactitudes. "L'époque du premier usage est par exemple indiquée erronément ou bien la marque était déjà non utilisée depuis plus de trois ans avant le 1er janvier 1971 si bien qu'il n'y avait pas de droit acquis"(3). Dès lors que les indications données lors du dépôt ne constituent que des renseignements (inlichtingen) (l'article 30 dispose : "le droit acquis à une marque prend fin .... si à l'expiration d'un délai .... un dépôt de la marque n'a pas été effectué avec revendication .. et indication à titre d'information de ....), le déposant peut les corriger ultérieurement ..... comme il appartient à une autre partie de contester l'exactitude des indications. Ce n'est que dans un seul cas que l'article 30 attache des conséquences aux indications inexactes à savoir lorsque le déposant savait ou devait savoir que le droit acquis revendiqué par lui n'existait pas. Dans ce cas, le dépôt est réputé avoir été fait de mauvaise foi."

---

(1) Op. cit. n° 389 p. 132

(2) Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom - vijfde druk bewerkt door Mr. L. Wichers Hoeth - p. 155 in fine

(3) Rappelons que la loi néerlandaise du 21 novembre 1956 - art. 3 - ne reconnaissait le droit à l'usage exclusif d'une marque que pour autant qu'il y ait encore eu usage depuis moins de trois ans.

Si on comprend bien , selon cet auteur, une indication donnée erronément est sans conséquence préjudiciable si malgré cette inexactitude, le droit acquis existe néanmoins. Cette opinion paraît évidemment fondée.

Mais nos auteurs se bornent à dire, quant au dépôt qui reste sans effet en raison d'une mauvaise foi, qu'il s'agit d'une mauvaise foi résultant de ce que le déposant savait ou devait savoir que son droit acquis n'existait pas. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, il est bien difficile, sinon impossible, d'établir qu'un sujet de droit savait ou devait savoir qu'il était ou non titulaire d'un droit.

M. L. Wichers Hoeth dans son "Kort commentaar op de Benelux Merkenwet" écrit sensiblement la même chose (1) que ce qui ressort du résumé donné ci-dessus de l'ouvrage de Drucker et Bodenhausen. Il précise toutefois - et cela me paraît digne de mention - "la loi n'attache la sanction (la nullité du dépôt confirmatif) qu'à la connaissance que le droit acquis n'existait pas ; elle est sans application aux indications erronées faites intentionnellement ou par négligence, relatives à l'époque des faits qui ont fait naître le droit ...." (2).

Antoine Braun (3) nous fournit des indications intéressantes. Le déposant est obligé - écrit-il - de donner des indications essentielles et accessoires : "... la différence entre les indications essentielles et les indications accessoires ne réside pas dans l'obligation de fournir les premières et dans la faculté de présenter les secondes lors du dépôt, mais bien dans la sanction juridique attachée à l'omission de ces diverses indications. En cas d'indication de mauvaise foi d'une indication essentielle la sanction sera la nullité de la marque.

---

(1) Voir n° 6 p. 132

(2) Loc. cit. à la note précédente

(3) Précis des Marques de Produits - Loi uniforme Benelux - Loi belge - droit international - N° 392 p. 336

En cas d'indication inexacte, quoique de bonne foi, la sanction sera la non reconnaissance du droit ancien ; mais sa validité pour l'avenir à partir de la date du dépôt ne sera pas en cause. A notre avis, dans le second cas, la sanction ne frappera pas nécessairement la totalité des droits sur la marque mais uniquement les droits qui ont été revendiqués par erreur. Par exemple, si, sans mauvaise foi, la liste des produits pour lesquels la marque a été prétendument utilisée est partiellement inexacte, la sanction ne visera que les produits qui n'ont pas été marqués par le titulaire mais ne s'étendra pas aux autres ....".

Malgré la grande autorité qui s'attache à tout ce qu'écrit M. A. Braun, je ne crois pas pouvoir partager l'opinion qu'il exprime ici.

Ce qui importe, ce n'est pas la qualité essentielle ou non - souvent bien difficile à déterminer - de "l'indication" mais bien la fausseté de celle-ci dont se déduira ou non l'inexistence du droit acquis revendiqué. Si le droit n'existe pas, le dépôt confirmatif Benelux n'aura aucun effet de droit. S'il existe malgré l'inexactitude de l'indication fournie, même de mauvaise foi, il y aura éventuellement rectification (par exemple le droit n'est pas né à la date indiquée, mais plus tard) mais non nullité du dépôt.

Si le droit acquis n'existe pas, contrairement à ce que laissait croire l'indication inexacte, mais donnée de bonne foi, le dépôt vaudra pour l'avenir.

Dans le substantiel rapport présenté à Munich le 18 septembre 1975 par le professeur R. Joliet - rapport publié en français dans la Revue de droit intellectuel, l'ingénieur-conseil (1) - l'article 30 de la loi uniforme fait aussi l'objet d'un examen. M. Joliet écrit - commentant la notion de mauvaise foi - : "Cette disposition (art. 30) n'est pas seulement applicable lorsque le fait d'acquisition invoqué fait complètement défaut ou lorsque le droit acquis s'est éteint. Elle jouera également lorsqu'au moment du fait d'acquisition invoqué, existaient des droits antérieurs de tiers privant celui-ci d'effet. L'ignorance d'un dépôt antérieur dûment publié sera inexcusable. Par contre l'ignorance d'un usage antérieur ne le sera que si cet usage était connu dans les milieux intéressés."

---

(1) Protection des marques non enregistrées et garantie des droits acquis dans la loi Benelux - Revue de droit intellectuel - l'ingénieur-conseil avril-mai 1976, p. 65 et ss., spécialement pp. 105-106.

L'affirmation que l'ignorance d'un dépôt antérieur dûment publié sera inexcusable et constituera donc la preuve de la mauvaise foi ... me paraît trop absolue et peut-être même se fonder sur une confusion.

Trop absolue : 1° il faudrait d'abord préciser qu'il ne peut s'agir que d'un dépôt antérieur relatif à la même marque et concernant des produits similaires à moins qu'il s'agisse d'une marque notoirement connue au sens attribué à l'article 6 bis de la convention d'Union de Paris.

2° tout dépôt antérieur - fait n'importe où, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique ou ailleurs et fait n'importe à quel moment, donc même le même jour ou la veille - ne peut constituer la preuve de la mauvaise foi. Celle-ci ne peut s'apprécier d'une manière aussi absolue et peu "personnalisée."

Peut-être une confusion : le dépôt confirmatif Benelux n'étant pas attributif du droit à la marque mais devant avoir pour seul effet de conserver après l'entrée en vigueur de la loi uniforme, les effets juridiques d'un droit acquis existant antérieurement déjà, ce n'est pas ce dépôt Benelux qui, en raison de la connaissance par son auteur d'un dépôt antérieur - connaissance qui, par hypothèse, serait constitutive de la mauvaise foi, - annihilerait le droit acquis. Il peut notamment exister un dépôt d'un tiers antérieur au dépôt confirmatif Benelux, qui était néanmoins postérieur au droit acquis revendiqué et qui donc était sans effet de droit sur celui-ci.

Ce qui importe c'est de savoir si antérieurement au dépôt confirmatif le soi-disant droit acquis existait ou non en raison d'un dépôt ou d'un usage antérieur. C'est là une question d'interprétation du droit national relatif à l'existence du droit acquis revendiqué. C'est un problème normalement étranger à l'interprétation de la notion de mauvaise foi visée par l'article 30.

M. Joliet étudie aussi dans son excellent rapport la notion d'usage notoire au sens de l'article 4 de la loi uniforme. Cette notion est utile en ce qui concerne celle "d'ignorance inexcusable" visée par notre article 30. Il peut en effet y avoir une telle ignorance inexcusable lorsqu'il s'agit d'une marque notoire.

Celui qui fait un dépôt confirmatif peut être considéré comme étant de mauvaise foi au sens de cette disposition lorsqu'il revendique un droit acquis alors que celui-ci n'existe pas en raison de l'existence d'un usage notoire par un tiers. Qu'est ce qu'un usage notoire ?

M. Joliet précise très opportunément que c'est celui "qui est généralement connu dans le milieu intéressé ... les milieux intéressés ne sont pas les concurrents de l'usager mais les utilisateurs du produit". (1).

Dans son remarquable ouvrage "Van Belgisch, naar Benelux Merkenrecht" M. Marcel Gotzen (2) ne relève rien de particulier, en ce qui concerne l'article 30 de la loi uniforme. Il nous donne toutefois d'utiles indications au sujet de la notion de "bonne foi" visée par l'article 4 - 6 bis de ladite loi et qui concerne celle de l'usage fait par un tiers et qui est antérieur au dépôt fait par application de la même loi. (Dépôt effectué de mauvaise foi .... lorsqu'il est effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers ...) (3). Il ne me paraît pas essentiel de m'étendre ici à ce sujet.

#### V. Opinions des "parties" quant à la réponse à donner à la première question

##### A. Opinions de la S.A. Dejaiffe-Du Bois

a) Malgré l'éventuelle annulabilité du dépôt belge fait en 1966, ladite société était de bonne foi lors du dépôt confirmatif.

En effet :

i) l'usage qu'elle fit de la marque fut notoire pendant plus de cinq ans. "Un usage notoire - même si le dépôt (belge) est irrégulier - crée un droit".

---

(1) Op. cit. p. 83

(2) Brussel - Ferdinand Larcier et Zwolle - W.E.J. Tjeenk-Willink

(3) Op. cit. n<sup>o</sup>s 55 et suivants pp. 75 et suivantes

Si, après cinq ans d'un usage incontesté, on revendique un droit à l'occasion de la modification de la loi, on ne peut soutenir qu'il y a mauvaise foi ou erreur inexcusable.

La S.A. Dejaiffe-Du Bois tire argument de l'article 14-b-2 selon lequel l'action en nullité d'un dépôt Benelux qui n'était pas attributif du droit parce que fait de mauvaise foi en raison d'un usage antérieur de la marque par un tiers ... doit être intentée dans un délai de cinq années à compter du dépôt. Après l'expiration de ce délai, le droit serait inattaquable.

Dans son mémoire en réponse, la S.A. Préval a, à mon avis, tort de considérer qu'un usage notoire est sans intérêt pour apprécier la bonne foi au sens de l'article 30 de la loi uniforme parce que ce serait "une question de fond du litige".

C'est à tort, car la question posée à la Cour est celle de savoir si la mauvaise foi du dépôt belge emporte toujours la preuve de la mauvaise foi au sens de l'article 30 de la loi uniforme. Or on pourrait estimer - et c'est aussi mon sentiment - que l'existence d'une mauvaise foi lors du dépôt belge n'emporte pas toujours et nécessairement l'existence de la mauvaise foi au sens de l'article 30. Ainsi, s'il y avait mauvaise foi en 1966, on peut avoir cru en 1971, lors du dépôt confirmatif Benelux, que le tiers qui aurait fait un usage antérieur de la marque ne demanderait pas l'annulation et que donc il y avait droit acquis.

Certes, en l'espèce, la société Préval pouvait encore demander la nullité après l'entrée en vigueur de la loi uniforme .... mais cela n'exclut nullement l'existence de la bonne foi lors du dépôt Benelux.

- ii) La S.A. Dejaiffe-Du Bois a, avec raison, fait observer, en termes de plaidoirie, que de la seule possibilité d'une action en nullité d'un tiers sur base de l'article 16, alinéa 2, de la loi belge, en raison de la similitude d'une marque dont il aurait

été fait usage antérieurement, ne se déduit pas nécessairement l'inexistence du droit lors du dépôt confirmatif Benelux... ce que veut cependant l'article 30, 1er alinéa, in fine de la loi uniforme Benelux.

B. Opinions de la S.A. Préval.

- i) Elle invoque qu'en 1966, la S.A. Dejaiffe-Du Bois savait que la marque qu'elle déposait était la propriété de la S.A. Préval. Elle ne pouvait donc, estime la S.A. Préval, avoir la croyance du bien fondé de son droit. Il y avait donc mauvaise foi... qui a persisté lors du dépôt confirmatif.

Observation. Il ne me paraît nullement évident que parce qu'il y aurait eu mauvaise foi en 1966 - mauvaise foi au sens de l'article 16 de la loi belge - que nécessairement il y a eu en 1971 mauvaise foi au sens de l'article 30.

- ii) La S.A. Préval invoque aussi que l'erreur sur
- a) la solidité d'un droit implique la croyance que l'on a un droit ;
  - b) que si l'on ne croit pas que l'on a un droit, on ne peut se méprendre sur la solidité de ce que l'on n'a pas ;
  - c) il est donc clair que la distinction entre erreur matérielle sur les faits générateurs du droit et l'erreur juridique sur l'aptitude de ces faits à engendrer un droit est sans intérêt en l'espèce.

Observations. On doit marquer son accord quant aux réflexions a) et b) ci-dessus mais non en ce qui concerne la troisième (c). Je me suis expliqué ci-avant sur la différence entre l'erreur quant à l'existence d'un droit - par conséquent la bonne ou la mauvaise foi avec laquelle on agit lorsqu'on revendique ce droit - et l'erreur quant aux éléments de fait d'où peut se déduire l'existence du droit - erreur d'où se déduit la bonne ou la mauvaise foi.

iii) En termes de plaidoirie (voir note de plaidoirie p. 2) la S.A. Préval, examinant la notion de bonne foi au sens de l'article 30 de la loi uniforme a fait valoir : "la mauvaise foi comme la bonne foi est un état d'esprit. Comment pourrait-on être de bonne foi lorsque l'on ne connaît non pas seulement l'existence d'une marque similaire mais aussi l'existence de l'usage antérieur d'une marque similaire par un tiers.... Cela suffit à tout homme normalement avisé et prudent pour qu'il sache qu'il n'a aucun droit à procéder, lui, à un dépôt et s'il dépose néanmoins pareille marque il ne peut agir dans la croyance qu'il possède un titre régulier".

Observation. Ce n'est pas, à mon avis, aussi simple.

Il s'agit en notre espèce d'un droit acquis selon le droit belge. Celui qui fait le dépôt confirmatif Benelux peut, tout en sachant qu'il y a eu un usage antérieur d'une marque similaire par un tiers, estimer qu'il ne s'agissait pas d'un usage notoire, si bien que lui seul avait acquis le droit à la marque.

#### C. Opinions des époux Dejaiffe-Du Bois

i) Il y a eu usage notoire et dépôt - valant usage notoire - ce qui était générateur de droit -.

Cette régularité formelle, précise le mémoire des époux Dejaiffe-Du Bois, paraît suffisante pour que le déposant ne puisse en aucune façon être considéré comme étant de mauvaise foi : précisément parce que cette régularité donne au droit une apparence et même une présomption d'existence.

L'usage de la marque a eu lieu paisiblement entre 1966 et 1971... et pendant cinq ans depuis le dépôt il n'a fait l'objet d'aucune contestation... ces circonstances n'ont pu que renforcer la présomption d'existence du droit au moment où le dépôt confirmatif a été fait.

ii) La connaissance d'une action en nullité formée par un tiers, même si elle réussit, ne suffirait pas à elle seule à permettre de parler de "connaissance de l'inexistence du droit".

- iii) Le mémoire des époux Dejaiffe-Du Bois souligne encore que le déposant peut avoir estimé qu'il n'était pas de mauvaise foi... alors que le tribunal décidera qu'il l'était.

Observations. C'est évidemment cette décision - celle du tribunal - qui est déterminante.

Mais encore une fois, la mauvaise foi en 1966 n'implique pas nécessairement l'existence de la mauvaise foi en 1971 lors du dépôt Benelux.

- iiii) Le déposant ne peut savoir - précisent encore les époux Dejaiffe-Du Bois - que son dépôt est sans valeur aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu de jugement (ils visent ici un jugement d'annulation prévu par l'article 16bis de la loi belge) entre la date du dépôt belge et celle du dépôt confirmatif Benelux.

Observations. Nous avons déjà observé que la mauvaise foi, au moment du dépôt belge, ne peut suffire pour établir la mauvaise foi lors du dépôt confirmatif Benelux... quoique cela puisse constituer un élément important pour l'appréciation de la mauvaise foi visée par l'article 30.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'avancent les époux Dejaiffe-Du Bois un jugement antérieur au dépôt Benelux n'est pas indispensable. Même après le dépôt confirmatif Benelux, c'est un juge qui, par application de la loi belge, décidera s'il y avait ou non mauvaise foi lors du dépôt belge.

- iiiiii) Les époux Dejaiffe-Du Bois proposent enfin une réponse qui n'est pas exactement celle que je proposerais moi-même de donner à la première question, mais qui s'en approche. Ils proposent que la Cour réponde à la première question : "Non : il ne suffit pas que le droit acquis revendiqué soit susceptible d'être annulé par application des règles du droit antérieur, notamment de l'article 16 de la loi belge

de 1879. Il faut encore que l'inexistence de ce droit acquis résulte soit d'une décision d'annulation intervenue dans l'intervalle, soit à tout le moins d'un ensemble d'éléments et de circonstances tels qu'ils interdisaient à tout homme avisé et prudent de croire sérieusement à la validité du droit".

VI. Conclusions relatives à la première question.

1° Il est essentiel de séparer d'une part les questions d'interprétation du droit national et les questions de fait au sujet desquelles seul le juge national peut se prononcer et, d'autre part, les questions d'interprétation des règles juridiques communes - Benelux - qui relèvent de la compétence de notre Cour.

Appartient à la compétence exclusive du juge national la solution des questions suivantes :

- a) Y avait-il ou non, lors du dépôt confirmatif Benelux, droit acquis à une marque ? Seule l'application d'un droit national permet de répondre à cette question.
- b) Y avait-il ou non, lors d'un dépôt fait en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi uniforme, mauvaise foi au sens de l'article 16 de la loi belge de 1879 ? La réponse tant en droit qu'en fait échappe à la compétence de notre Cour.
- c) La mauvaise foi, lors d'un dépôt belge - tel que celui dont il s'agit en l'espèce (celui qui fut fait en 1966 par la S.A. Dejaiffe-Du Bois) - emporte-t-il ou non, en principe, nécessairement, ou selon les circonstances, inexistence d'un droit à la marque ayant fait l'objet de ce dépôt, avec la conséquence qu'il ne pourrait, ainsi, plus avoir droit acquis lors d'un dépôt confirmatif Benelux ultérieur.

2° Que la loi belge de 1879 soit abrogée (pour ce qui nous concerne) depuis l'entrée en vigueur de la loi uniforme Benelux n'est pas de nature à ne pas permettre à un juge national de décider que, par application de cette loi (son article 16), un dépôt belge est nul parce que fait de mauvaise foi.

3° Le système juridique qu'instaure l'article 30, alinéa 1er, de la loi uniforme est relativement simple.

- a) Le maintien des droits acquis nés sous le régime des droits positifs nationaux, abrogés depuis l'entrée en vigueur de la loi uniforme, est subordonné à un dépôt confirmatif Benelux.
- b) Si le "droit acquis" qui fait l'objet de ce dépôt confirmatif n'existe pas, il ne prendra évidemment pas naissance en raison de ce dépôt. Mais celui-ci vaudra - si le déposant est de bonne foi - comme dépôt ordinaire Benelux, dépôt attributif du droit à la marque (si évidemment les conditions imposées à un tel dépôt sont réunies). Ce dépôt prendra rang non à sa date réelle mais à celle de l'entrée en vigueur de la loi uniforme. Ceci est toutefois contesté (comme nous l'avons signalé).
- c) Si le dépôt confirmatif d'un droit acquis inexistant est fait de mauvaise foi... ce dépôt n'aura aucun effet (spécialement pas celui qui est précisé ci-dessus sous le b).
- d) Si le droit acquis, objet du dépôt confirmatif, existe, mais que même de mauvaise foi l'auteur de ce dépôt donne des indications inexactes ; à la demande d'un tiers intéressé, il y aura rectification de ces indications mais non anéantissement du droit.

4° a) Ce qui est déterminant pour l'application de l'article 30, c'est la bonne ou la mauvaise foi au moment du dépôt confirmatif Benelux, alors que la mauvaise foi que vise la disposition légale nationale à laquelle la première question a égard concerne le dépôt de la marque fait antérieurement ; dépôt qui, selon ce régime national, n'est pas attributif d'un droit - sauf exception - (le dépôt valant usage notoire).

- b) La mauvaise foi visée par cette disposition légale nationale consisterait à agir déloyalement, alors que la "mauvaise foi" visée par l'article 30 n'est constituée que par la connaissance de l'inexistence du droit acquis qui fait l'objet du dépôt confirmatif.
- c) La connaissance - ou l'ignorance inexcusable - de l'inexistence du droit acquis que l'on revendique est, comme j'ai essayé de le démontrer, celle qui concerne les faits dont l'existence d'un droit peut se déduire, et non celle relative au droit lui-même. Si toutefois la preuve de l'ignorance du droit peut être faite, il est évidemment inutile d'aller plus loin.

5° En ce qui concerne les rapports entre le dépôt national et spécialement sa mauvaise foi et le dépôt confirmatif Benelux :

- a) Celui qui revendique un droit acquis en opérant un dépôt confirmatif peut savoir qu'un tiers avait fait l'usage de la marque avant que lui-même ne fasse le dépôt national (en l'espèce celui qui était prévu par la loi belge), mais néanmoins être de bonne foi quant à l'existence de son droit à la marque, parce qu'il estimait que l'usage antérieur fait par ce tiers n'était pas notoire, alors que celui du déposant l'était.

Il ne faut pas perdre de vue que le dépôt fait par application d'un droit national - avant l'entrée en vigueur de la loi uniforme - n'était pas attributif d'un droit.

- b) La connaissance d'un usage antérieur fait par un tiers - notamment en Belgique - antérieur au dépôt national ne donne lieu qu'à l'annulabilité de ce dépôt.

L'auteur de ce dépôt peut, lors du dépôt confirmatif Benelux, croire ou espérer que cette annulation ne sera point demandée et croire que son "droit acquis" se déduit de son usage notoire de la marque, après ou avant son dépôt national. Il est dans ce cas de "bonne foi" au sens de l'article 30.

c) La question posée lie erronément la notion de droit acquis à celle d'un dépôt national. Elle demande s'il y a mauvaise foi... lorsqu'un titulaire "revendique des droits acquis d'un dépôt belge, régulier en la forme mais..."

Les droits acquis - selon le droit belge - ne naissent pas du dépôt. Tout au plus celui-ci peut-il constituer l'usage notoire qui fait naître le droit. Mais il s'agit là d'une question d'interprétation du droit national qui échappe à notre compétence.

Mais il fallait souligner cette erreur dans la formulation de la question qui complique encore la réponse que la Cour devra donner.

#### VII. Suggestions de réponses à la première question.

On ne peut évidemment envisager de reprendre dans la réponse à la question toutes les considérations que j'ai cru devoir énoncer dans mes conclusions ci-dessus (VI).

Après que la Cour aura repris dans ses motifs l'une ou l'autre de ces considérations ou d'autres, elle pourrait donner une réponse de la nature de ce que je propose ci-après :

"1° Il ne peut y avoir matière à annulation d'un dépôt confirmatif Benelux que pour autant qu'il n'y ait pas de droit acquis ; l'existence ou la non existence de ce droit acquis résulte des règles d'un droit national qu'il n'appartient pas à la Cour de Justice Benelux d'interpréter.

2° Il ne peut y avoir mauvaise foi, au sens de l'article 30 de la loi uniforme que si le droit acquis revendiqué par le dépôt confirmatif Benelux n'existe pas.

3° Un dépôt fait par application d'une règle de droit national, en vigueur avant que ne le fut la loi uniforme Benelux, peut

être soit attributif du droit à la marque, soit simplement déclaratif de ce droit, qui, généralement, sera donc préexistant à ce dépôt (sauf si le droit à la marque naît d'un usage notoire et que le dépôt constitue un tel usage). Cette distinction est importante en ce qui concerne la question posée.

Lorsqu'il s'agit, en effet, d'un dépôt qui est simplement déclaratif, l'annulation de ce dépôt n'implique point nécessairement l'inexistence d'un droit à la marque.

4° a) La connaissance par celui qui fait un dépôt (national), qu'un tiers a fait usage de la marque, ainsi déposée et même d'une marque similaire, - dépôt qui n'est que déclaratif du droit à la marque - peut sans doute constituer la mauvaise foi au sens de la loi nationale permettant de faire déclarer ce dépôt nul mais si le droit à la marque du déposant existait néanmoins, donc malgré l'annulation ou l'annulabilité dudit dépôt, il ne peut y avoir mauvaise foi au sens de l'article 30 de la loi uniforme (voir le 2° ci-dessus).

b) La connaissance d'un tel usage lors du dépôt national, connaissance pouvant constituer la mauvaise foi rendant ce dépôt annulable, et qui aurait aussi pour effet d'empêcher ou d'annihiler l'existence d'un droit à la marque (question relevant du droit national) peut constituer aussi la mauvaise foi visée par l'article 30 de la loi uniforme mais ne l'implique pas nécessairement. Un usage notoire indiscutable peut être né après le dépôt national et avant le dépôt confirmatif Benelux.

5° Si la connaissance d'un usage antérieur par un tiers, usage qui est antérieur au dépôt national, peut, par application d'un droit national, rendre ce dépôt annulable, le dépôt confirmatif Benelux n'est pas pour autant nécessairement fait de mauvaise foi, le déposant ayant pu croire, en raison notamment de l'attitude de ce tiers, qu'il ne poursuivrait pas l'annulation de son dépôt fait après usage notoire ou de ce dépôt duquel il entendait déduire l'usage notoire."

✖

✖

✖

Seconde question.

Je rappelle cette question. Elle est la suivante :

"... L'auteur de l'usage antérieur peut-il agir en nullité du dépôt confirmatif alors qu'il a négligé de maintenir ses droits propres par un dépôt confirmatif et qu'il a seulement effectué un nouveau dépôt Benelux ne revendiquant pas de droits acquis ?"

I. Quelques enseignements de la doctrine.

1° Gotzen (1) enseigne que l'action en nullité du dépôt qui peut être intentée en raison de la mauvaise foi visée par l'article 30 peut librement être intentée par tout intéressé. Il précise que cette action n'est pas soumise à la prescription et qu'une consolidation de ces dépôts nuls parce que de mauvaise foi, dépôts visés par l'article 30, ne se fait jamais. Il écrit "l'article 14 de la loi uniforme relatif au délai de prescription ne concerne que la mauvaise foi constatée dans le cadre de l'article 4 sous le 6 et ne vise pas l'article 30, tandis que la dernière phrase du premier paragraphe de l'article 29 ne rend la loi uniforme applicable qu'aux droits acquis qui existent réellement" ("art. 14 B.M.V. met zijn verjaringstermijnen handelt inderdaad alleen over kwade trouw vastgesteld in het raam van artikel 4 onder 6 en spreekt niet over artikel 30 terwijl anderzijds de laatste zin van het eerste lid van artikel 29 de Eenvormige Wet slechts toepasselijk verklaart op werkelijk bestaande "verkregen rechten".).

2° W.H. Drucker et G.H.C. Bodenhausen (2) estiment au contraire que l'article 14-B-2 est applicable à l'action en nullité résultant d'un dépôt confirmatif fait de mauvaise foi et que tout intéressé peut introduire l'action en nullité mais uniquement durant cinq années. "Si le délai de cinq ans est expiré, le juge devra, en cas de contestation, déterminer la nature exacte et le moment

---

(1) op.cit. N° 153, p. 176 et 177

(2) op.cit. p. 156

précis de la naissance du droit acquis, ce qui veut dire éventuellement même qu'il n'y en a pas. Dans ce dernier cas, le dépôt prendra effet à partir de sa date réelle" (... "is de vijfjaarstermijn verstreken, dan zal de rechter in geval van betwisting de juiste aard en het juiste tijdstip van het ontstaan van het verkregen recht moeten vaststellen, c.q. moeten vaststellen dat er geen verkregen recht is. In dit laatste geval zal het depot effect hebben vanaf zijn werkelijke datum").

3° E.A. van Nieuwenhoven Helbach (1) écrit :

"le fait que ce dépôt aura été fait de mauvaise foi emporte que sa nullité peut être invoquée dans les limites qui sont précisées par l'article 14-B sous 2 et 6... cela veut dire dans les cinq ans après que le dépôt ait été effectivement fait et que cette nullité peut être invoquée par quiconque à l'égard de qui le déposant veut faire valoir des droits..." (Het feit dat dit depot te kwader trouw is verricht, brengt dan mede, dat daarvan de nietigheid kan worden ingeroepen binnen de grenzen, zoals deze in de art. 14-B onder 2 en 6 onder 4 zijn getrokken, dat wil zeggen binnen vijf jaren na de datum van feitelijke verrichting van het depot en door iedereen, jegens wie de deposant rechten uit zijn depot tracht geldend te maken")

## II. Opinions des "parties" quant à la réponse à donner à la seconde question.

1° La partie S.A. Dejaiffe-Du Bois fait valoir en son mémoire

- a) La S.A. Préval - (voir mémoire page 10) - "ne démontre tout d'abord nullement qu'elle peut en appeler à l'article 14-b, 2°... par ailleurs, elle ne prouve pas non plus qu'elle peut exciper des conditions de l'article 4 sous 6° a et b de la même loi uniforme Benelux, plus particulièrement quant au délai de trois ans, et quant à la prétendue connaissance et la prétendue ignorance inexcusable de la S.A. Dejaiffe-Du Bois ou encore quant à l'existence de relations directes avec elle, S.A. Préval".

---

(1) op.cit. p. 191, n° 546

Observation. Il s'agit simplement, pour répondre à la deuxième question, de savoir si, par application de l'article 30 de la loi uniforme, la S.A. Préval pouvait ou non se prévaloir de ce que la S.A. Dejaiffe-Du Bois aurait revendiqué un droit acquis tout en sachant qu'elle n'avait pas ce droit. Il me paraît inutile de compliquer les choses en invoquant l'application des articles 6 et 14 de la loi uniforme.

- b) "... Etant forclosé de tout droit à la marque - fait encore valoir la S.A. Préval en son mémoire p. 11 - en raison de l'écoulement du délai indiqué dans le premier alinéa ab initio de l'article 30 de la loi uniforme Benelux, la S.A. Préval n'est plus un "intéressé".

Observation. La S.A. Préval n'a-t-elle donc pas un intérêt légitime à se défendre contre l'action qui lui est intentée par la S.A. Dejaiffe-Du Bois ?

- c) La même S.A. Dejaiffe-Du Bois fait encore valoir que si on permettait à la S.A. Préval de faire constater que le dépôt confirmatif Benelux fait par la S.A. Dejaiffe-Du Bois est nul pour raison de mauvaise foi, on énerverait la limite de temps fixée par l'article 30, premier alinéa, ab initio, de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits et on recréerait indirectement un droit que la S.A. Préval a définitivement perdu. "On ne peut, par ce stratagème, remonter aux calandes grecques, alors que le législateur Benelux a spécialement voulu l'empêcher et fixer un terme irréversible".

Observation. Il me paraît qu'il ne s'agit pas de permettre de recréer indirectement un droit ... mais uniquement de savoir si la S.A. Préval peut se défendre contre l'action qui lui est intentée par la S.A. Dejaiffe-Du Bois.

2° La S.A. Préval fait spécialement valoir en son mémoire :

- a) "Ont évidemment intérêt ceux qui prétendent à l'usage exclusif d'une marque déposée par l'un de leurs concurrents mais aussi

toutes autres personnes qui se servent d'une marque en prétendant ou sans prétendre à l'usage exclusif, ont intérêt à faire invalider le dépôt qu'un tiers aurait effectué et dont il se prévaut pour se constituer un droit exclusif. Il est clair qu'en l'espèce Préval a un intérêt à la demande qu'elle introduit. Il est en effet hors de doute que l'auteur de l'usage antérieur qui n'est pas contesté à Préval, a effectué un nouveau dépôt Benelux. Si le dépôt confirmatif n'est pas annulé, ce nouveau dépôt sera sans aucune valeur. Mais au surplus, l'auteur de l'usage antérieur est actionné par l'auteur du dépôt confirmatif, il y a donc un intérêt majeur à invoquer la nullité du dépôt qui sert de fondement à l'action du demandeur. Le simple fait de cette action fait naître un intérêt dans le chef du défendeur".

Observation. Ces réflexions me paraissent tout à fait fondées.

b) La Société Préval conclut de la manière suivante :

"Il est dès lors certain que la réponse à la deuxième question doit être positive pour autant que l'auteur de l'usage antérieur n'ayant pas maintenu ses droits propres à un dépôt confirmatif et ayant simplement effectué un nouveau dépôt Benelux, en ne revendiquant pas de droits acquis, peut prouver que l'auteur du dépôt confirmatif était de mauvaise foi".

Observation. Il nous est demandé de décider si celui qui n'a pas fait un dépôt confirmatif peut demander la nullité d'un dépôt confirmatif fait par un tiers. La question posée concerne donc la recevabilité de l'action. La preuve de la mauvaise foi de l'auteur du dépôt confirmatif Benelux est une question qui relève du fondement de l'action dont il faut d'abord examiner la recevabilité.

3° Les époux Dejaiffe-Du Bois font valoir :

a) (voir mémoire p. 5) "En l'espèce la Société Préval qui se prévaut d'un usage antérieur à Monsieur Dejaiffe est sans intérêt à faire valoir cet usage car ses droits éventuellement acquis sous le régime de l'ancienne loi belge ont définitivement disparu en vertu de l'article 30. Préval n'est donc plus recevable à agir en nullité contre un dépôt antérieur à son nouveau dépôt de 1975,

puisque l'article 4 de la loi prévoit que l'on ne peut agir en annulation que si l'on a un intérêt, que l'article 30 de la loi a retiré à Préval."

Observation. Des éléments de réponses à ces considérations ont déjà été donnés ci-dessus lors du commentaire des observations formulées dans le mémoire de la S.A. Préval.

- b) Dans leur mémoire complémentaire, les époux Dejaiffe-Du Bois font valoir en réponse aux considérations de la S.A. Préval : "il est facile de répondre à Préval que si, dans cette éventualité, intérêt il y a, celui-ci n'est pas juridiquement protégé. Le seul intérêt légitime qu'ait cette société consiste à s'opposer à un dépôt identique ou semblable postérieur au sien mais non à un dépôt confirmatif antérieur alors qu'elle a elle-même laissé dépérir l'arme qui aurait pu servir à le combattre. Toute autre interprétation aboutirait à relever Préval de la déchéance voulue par l'article 30".

Observation. Voir mes réflexions sous les considérations du mémoire qui invoque l'existence d'un intérêt légitime.

### III. Quelques considérations relatives à l'action en nullité, ou en déclaration de non opposabilité d'un dépôt confirmatif Benelux d'un droit acquis à la marque.

- 1° L'article 14 de la loi uniforme, auquel se réfèrent les auteurs qui examinent notre question concerne une situation différente de celle que nous sommes appelés à examiner.

L'article 14-B-2 concerne l'action en nullité d'un dépôt Benelux, dépôt attributif du droit à la marque soit parce que ce dépôt concerne une marque qui est susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue soit parce que le dépôt a été effectué de mauvaise foi.

L'article 30 concerne l'action en nullité du dépôt confirmatif Benelux d'un droit acquis, action fondée sur la circonstance que ce droit acquis n'existait pas au moment de ce dépôt et que le déposant le savait.

Il est normal, ou du moins justifiable que l'action en nullité visée à l'article 14-B-2 ne puisse être intentée que dans un certain délai - délai de 5 ans - et qu'après l'écoulement de celui-ci ce dépôt devienne donc inattaquable en ce sens que ce dépôt qui a été fait et qui donc existe attribue dorénavant, sans danger d'annulation, le droit à la marque.

Mais on ne peut transposer dans la matière qui nous concerne : ici il s'agit de droits inexistants.

L'écoulement d'un délai ne saurait faire surgir un droit du néant - à moins qu'une règle de droit ait dérogé expressément à ce qu'imposait nécessairement la réalité et le bon sens en disposant, comme en matière de prescription acquisitive, qu'un droit inexistant surgit néanmoins, dans certaines conditions, par l'écoulement d'un délai, notamment celui de cinq années. Mais aucune règle semblable n'existe.

Il me paraît donc que nous devons approuver l'enseignement de Gotzen (voir ci-dessus) selon lequel l'action en nullité qui découle de l'article 30 n'est pas soumise à la prescription et qu'une consolidation des dépôts confirmatifs Benelux, annulable parce que le droit acquis revendiqué n'existe pas et qu'il y a mauvaise foi, ne se fait jamais.

- 2° Les auteurs consultés enseignent tous que l'action en nullité, fondée sur l'article 30 peut être intentée par tout intéressé et Van Nieuwenhoven Helbach précise que la nullité peut être invoquée par qui-conque à l'égard de qui le déposant (dépôt confirmatif Benelux) veut faire valoir des droits. Soulignons qu'en l'espèce la S.A. Dejaiffe-Du Bois veut faire valoir ses droits à l'égard de la S.A. Préval avec la conséquence que la première société (auteur du dépôt confirmatif qui serait nul selon la S.A. Préval) veut faire condamner la seconde à des dommages et intérêts et lui faire défendre de faire usage d'une marque.

Il est un principe de droit, dont la loi uniforme Benelux fait d'ailleurs application dans l'article 14 qu'une action en justice est admissible lorsque le demandeur a qualité et intérêt à la former.

3° Qui est l'"intéressé" qui peut ainsi demander que soit prononcée cette nullité ou cette non opposabilité ?

Il n'est peut-être pas aisé de donner une réponse générale et exhaustive à cette question... mais cela ne nous est pas demandé dans la présente cause. Limitons donc notre examen à ce qui est nécessaire à la réponse à la seconde question qui nous est posée.

Relativement à l'article 14-B - qui décide que "tout intéressé peut invoquer la nullité" - Ant. Braun écrit (1) :

"L'exposé des motifs de la loi est muet à cet égard. Mais une précision nous a été donnée dans l'exposé des motifs du projet de la Commission Benelux. "Ce terme est à interpréter dans le sens le plus large. Est suffisante l'existence d'un simple intérêt moral dans le chef du demandeur".

"Celui qui agit en nullité pour se faire reconnaître une marque sur laquelle un autre a manifesté, par le dépôt, l'intention d'exercer un droit privatif, doit, lui-même, en avoir fait préalablement le dépôt dans la forme prescrite, par l'article 6 ou 8 de la loi uniforme. Le juge prononcera entre ces deux prétentions rivales, sur les preuves à fournir par le déposant dernier en date.

Mais si l'action est intentée par des personnes qui ne prétendent pas à l'usage exclusif de la marque, sa recevabilité n'est subordonnée à aucun dépôt."

Comme je l'ai déjà indiqué ci-dessus la S.A. Préval fait valoir avec raison :

"Ont évidemment intérêt ceux qui prétendent à l'usage exclusif d'une marque déposée par l'un de leurs concurrents mais aussi toutes autres personnes qui, se servant d'une marque en prétendant ou sans prétendre à l'usage exclusif, ont intérêt à faire invalider le dépôt qu'un tiers aurait effectué et dont il se prévaut pour se constituer un droit exclusif..."

---

(1) op.cit., p. 294, n° 356

Cet intérêt est d'autant plus évident et légitime qu'en conséquence des dispositions de l'article 12 de la loi uniforme, l'existence d'un dépôt Benelux (dépôt ordinaire ou dépôt confirmatif visé à l'article 30) est la condition de la recevabilité et du fondement d'une action en justice telle que celle qui est intentée contre la S.A. Préval.

Si donc ce dépôt est déclaré nul cette société ne peut être condamnée comme le demande la S.A. Dejaiffe-Du Bois.

L'article 12 dispose : "quelle que soit la nature de l'action introduite, nul ne peut revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article premier, s'il n'en a pas effectué le dépôt régulier..."

Ant. Braun écrit à ce sujet (1) :

"Il en résulte que l'usager d'un signe, qui est effectivement une marque mais n'est pas déposée à ce titre, ne jouit d'aucune protection. La sévérité de cette règle a été critiquée parce qu'elle ne se retrouverait dans aucune autre législation, ayant cependant adopté le régime du dépôt attributif du droit, par exemple en Allemagne ou en France. Elle est cependant dans la ligne - mais renforcée - de la pratique belge et luxembourgeoise, ainsi que le relevait, dès 1953, l'exposé des motifs de la Commission privée Benelux. "L'article (6) reprend, pour en étendre la portée, le principe exprimé par les articles 2 de la loi belge du 1er avril 1879 et 2 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945."

"Qu'il s'agisse de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de tout autre genre de litige où il est fait état d'un droit quelconque à une marque, aucune action ou défense en justice n'est recevable si la marque invoquée n'a pas fait l'objet d'un dépôt, ou, le cas échéant, d'un renouvellement".

"En droit luxembourgeois, la jurisprudence était fixée en ce sens depuis un arrêt de la Cour de cassation du 5 août 1892 :

---

(1) op.cit., p. 155-156, n° 180

Même au cas où il y a pour une marque des faits constitutifs au profit d'une personne déterminée, ce droit de propriété, en l'absence d'un dépôt régulier, est dépourvu de toute action, tant de l'action en concurrence déloyale tirée du droit commun, que de l'action en contrefaçon basée sur la loi de 1883".

"En Belgique, doctrine et jurisprudence - cette dernière après quelques errements - ont interprété dans le même sens l'article 2, à défaut de dépôt, une marque ne peut devenir à aucun titre la base d'une action en contrefaçon ni pénale, ni civile."

"Ce résultat ne pourrait davantage être atteint par la voie de l'action en responsabilité, sur base de l'article 1382 du Code civil ni par l'action en cessation d'actes de concurrence déloyale instaurée par l'arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934."

"Comme le relève Gotzen, la disposition de l'article 12 de la loi uniforme est plus sévère que l'interprétation qui avait été donnée à l'article 2 de l'ancienne loi belge."

Par ailleurs ajoutons que la S.A. Préval, même si elle n'est pas titulaire d'un dépôt attributif du droit à la marque et même si elle n'a pas invoqué, par application de l'article 30 de la loi uniforme, un droit acquis, elle a manifestement un intérêt légitime à pouvoir mettre dans le commerce des produits nantis de sa marque et par conséquent à faire annuler - ou déclarer inopposable - un dépôt qui permettrait à son titulaire de l'en empêcher et par conséquent d'exercer son droit de vente par application notamment de la liberté de commerce, d'industrie et de travail.

On comprend dès lors mal les affirmations de la S.A. Dejaiffe-Du Bois ou des époux Dejaiffe-Du Bois - affirmations qui ne sauraient être fondées - d'une part - qu'il n'y a pas dans le chef de la S.A. Préval d'intérêt "juridiquement protégé, le seul intérêt qu'ait cette société consiste à s'opposer à un dépôt identique ou semblable mais non à un dépôt confirmatif (voir mémoire complémentaire des époux Dejaiffe)" et d'autre part qu'étant forclosé de son droit de revendiquer elle-même un droit acquis en faisant un dépôt

confirmatif Benelux (article 30) cette société "n'est plus un intéressé" (mémoire S.A. Dejaiffe-Du Bois) ou encore "que si on permettait à la S.A. Préval de faire constater que le dépôt confirmatif Benelux fait par la S.A. Dejaiffe-Du Bois est nul pour raison de mauvaise foi on énerverait la limite de temps fixée par l'article 30 .. et on recréerait indirectement un droit que la S.A. Préval a définitivement perdu (même mémoire)".

Il suffira d'opposer à cette dernière affirmation que la demande par voie principale ou par voie d'exception ou de défense de déclarer nul un dépôt confirmatif Benelux, afin de faire échouer une prétention ou une action de l'auteur de ce dépôt qui aurait pour effet de paralyser ou d'empêcher l'exercice du commerce par l'auteur de cette demande, est totalement étrangère à une revendication d'un droit acquis par un dépôt confirmatif visé par l'article 30.

Quant aux affirmations ou conceptions relatives à la notion "intéressé" de la Société Dejaiffe-Du Bois et des époux Dejaiffe-Du Bois, je crois y avoir répondu de manière suffisante ci-dessus.

#### IV. Suggestion de réponse à la seconde question

Après que la Cour aura repris, dans ses motifs, l'une ou l'autre des considérations développées ci-dessus (voir III) ou d'autres, elle pourrait donner une réponse succincte de la nature de celle que je propose ci-après :

"Est en droit de demander aux tribunaux nationaux de constater par application de l'article 30 de la loi uniforme la nullité ou la non opposabilité d'un dépôt confirmatif Benelux visé à cette disposition, tout sujet de droit qui peut à cet effet invoquer un intérêt légitime.

Dès lors qu'un tel intérêt existe il est inutile de rechercher si celui qui l'invoque a ou non fait un dépôt prévu par ladite loi uniforme et notamment un dépôt confirmatif visé par ledit article 30. De tels dépôts ne constituent donc point la condition de l'admissibilité de la demande en nullité ou en non opposabilité dont il s'agit."

Bruxelles, le 10 novembre 1977

F. DUMON