

BENELUX-GERECHTSHOF

PARKET

COUR DE JUSTICE BENELUX

PARQUET

A 77/3/16

CONCLUSIE

CONCLUSIONS

d.d. 30.3.1978

in zaak

dans l'affaire

A 77/3

MOLNLYCKE-SCHAGEN / SATOMA

Traduction

Conclusions de l'Avocat général, Monsieur W.J.M. BERGER

en cause :

I. 1. la société de droit suédois MÖLNLYCKE A.B.

2. la société anonyme MÖLNLYCKE (Nederland) N.V.

et

II. S.J. SCHAGEN

contre

la société anonyme de droit belge SATOMA Co S.A.

Le Hoge Raad a énoncé comme suit les faits de la cause :

" que dans la présente procédure, Satoma s'est opposée pour autant que de besoin à l'usage par Mölnlycke de la marque MIMOSEPT LADY pour des serviettes hygiéniques et a invoqué la nullité du dépôt de cette marque effectué en vertu de l'article 30 de la LBM au nom de Mölnlycke A.B. ; que Satoma a donné pour cause à sa demande ses droits plus anciens aux marques LADY et LADY LUXE, également pour des serviettes hygiéniques, pour lesquelles elle a effectué des dépôts en vertu de l'article 30 de la LBM ; qu'à la différence du Tribunal, et après que Satoma a soutenu et démontré en degré d'appel que les sociétés Mölnlycke utilisent sur leurs emballages et par ailleurs dans leur publicité, le mot MIMOSEPT imprimé en lettres dorées peu visibles et le mot LADY en très grandes

lettres noir profond dont l'effet est qu'en tout cas à une certaine distance, l'attention est attirée sur l'emballage du produit de Mölnlycke exclusivement ou presque par le mot LADY, la Cour a réputé signes ressemblants au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1 de la LBM les marques MIMOSEPT LADY et LADY, en raison de la présentation donnée par Mölnlycke à la marque MIMOSEPT LADY ; que les termes des condamnations prononcées par la Cour à la suite de sa conviction ne sont nullement limités à la marque MIMOSEPT LADY dans la présentation particulière qui a conduit à considérer qu'il y avait ressemblance ;

qu'en première instance déjà et avant toute défense, les sociétés Mölnlycke ont invoqué par voie de conclusions incidentes la marque individuelle ressemblante LADYTEX de Schagen, de date encore plus ancienne que les marques LADY et LADY LUXE de Satoma, marque pour laquelle Schagen a effectué le dépôt visé à l'article 30 de la LBM ; que par ces conclusions, les sociétés Mölnlycke ont demandé à être autorisées à citer Schagen sur pied de l'article 14 B, début de la LBM afin qu'il prenne part à l'action ; que le Tribunal a autorisé les sociétés Mölnlycke à faire citer Schagen à comparaître "afin de répondre à l'appel en garantie" ; que Schagen a comparu sur cette citation, que sur la citation de Satoma, Schagen a aussi comparu en appel et que le Tribunal et la Cour sont partis de la considération que Schagen a pris part à l'action au sens de l'article 14 B, début de la LBM ; qu'à cette occasion, Schagen a invoqué ses droits plus anciens à la marque LADYTEX pour des produits similaires selon lui et a demandé l'annulation des dépôts des marques LADY et LADY LUXE attribués à Satoma ; que comme appelant sur incident, Schagen a maintenu sa demande en degré d'appel ; qu'à l'instar du Tribunal, la Cour a déclaré la demande de Schagen non recevable ; que par voie de défense, les sociétés Mölnlycke ont invoqué, mais vainement, la nullité des dépôts précités de Satoma sur la base des droits antérieurs de Schagen ;"

Le Hoge Raad a invité la Cour de Justice Benelux à se prononcer sur les questions suivantes relatives à l'interprétation de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1 de l'article 14 B et d'autres articles éventuellement applicables de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits :

- "1. Peut-il être question d'un "signe ressemblant" à une marque au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1 de la LBM lorsque ce signe, tel qu'il est enregistré comme marque, peut donner lieu à confusion sur l'origine des produits, non pas en soi mais bien par la présentation que lui donne l'adversaire du titulaire de la marque ?
2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, cette réponse implique-t-elle que le titulaire de la marque peut s'opposer aussi à l'usage du signe en soi - donc sans qu'il soit recouru à la présentation prêtant à confusion - , si bien que le juge peut aussi étendre l'interdiction prononcée à l'usage du signe en soi et peut condamner au paiement de dommages et intérêts du chef de cet usage ?
3. Est-il question d'une "marque individuelle ressemblante" au sens de l'article 14 B, début et 1 de la LBM si le signe déposé comme marque peut donner lieu, non pas en soi mais bien par la présentation qui lui est donnée, à confusion sur l'origine des produits ?
4. Les termes "Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur (...) prenne part à l'action" utilisés à l'article 14 B, début de la LBM impliquent-ils que le titulaire de l'enregistrement antérieur peut demander, au cours de l'instance, l'annulation du dépôt contesté ? "

I.

1. Je commencerai par citer le texte de l'article 13 de la LBM auquel se réfère la question 1 ; ma citation comprendra cette partie du texte qui est pertinente pour répondre aux trois premières questions ; c'est dire qu'elle ne se limitera pas à la partie visée dans la question 1 mais qu'elle s'étendra au numéro 2 de l'alinéa 1er, parce qu'on y parle aussi du "signe ressemblant" à la marque et que peut-être ce passage peut ainsi avoir son importance pour cerner cette notion légale.
 "A. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à :
 1. tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires ;

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

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

2. Avant d'analyser ce qu'il faut entendre par la marque ou le signe ressemblant au sens de l'article 13 de la LBM, je voudrais m'attacher un instant à l'examen de l'article 1er qui précise quand un signe peut être considéré comme étant une marque au sens de la LBM. C'est à cette description de la marque que se rapportent les arrêts de votre Cour des 9 février et 9 mars 1977 (Rechtskundig Weekblad 1977, pp. 1169 et ss., précédé d'un commentaire de P. Eeckman, pp. 1153 et ss. et Journal des Tribunaux du 11 février 1978, pp. 96 et ss. avec des descriptions de B. Van Reepinghen, pp. 97 et 98).

L'article 1er de la LBM dispose que :

"Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise." Par le premier arrêt cité, votre Cour a déclaré pour droit notamment ceci :

"Pour apprécier si un signe sert à distinguer les produits d'une entreprise selon le prescrit de l'article 1er précité, il faut recourir au critère suivant : compte tenu de toutes les circonstances de la cause, le signe dont il est question peut-il être réputé indiquer la provenance du ou des produits pour lesquels il a été déposé comme marque, de manière telle qu'il peut remplir les fonctions essentielles d'une marque individuelle au sens dudit article." Dans leur "Chronique de jurisprudence (1970-1975) propriété industrielle, droit d'auteur" publiée au "Tijdschrift voor Privaatrecht" (1977, p. 712), Van Hecke et Gotzen font observer : "L'article 1er considère comme marque individuelle tout signe "servant à distinguer les produits d'une entreprise". Transparaît là le critère traditionnel de l'originalité, c'est-à-dire le pouvoir qui doit s'attacher au signe d'éveiller par lui-même l'attention de l'acheteur et d'indiquer l'origine industrielle ou commerciale du produit."

Pour pouvoir constituer une marque, le signe doit donc avoir valeur démonstrative, il doit pouvoir susciter l'attention et la canaliser vers un objet. En d'autres termes, la perceptibilité sensorielle du signe participe de l'essence de la marque telle qu'elle est visée à l'article 1er de la LBM. Ceci vaudra nécessairement pour toutes les marques, tant figuratives que verbales. Certes, pour les marques de la dernière catégorie, qui sont formées, selon le dépôt, exclusivement d'un mot ou d'une combinaison de mots, le pouvoir démonstratif résidera dans la sphère auditive mais telle qu'elle est figurée sur les produits pour lesquels elle est déposée, cette marque verbale pourra aussi être réputée indiquer l'origine des produits de façon à remplir la fonction essentielle d'une marque individuelle. Il en résulte à mon avis que le pouvoir distinctif d'une marque verbale n'est pas déterminé seulement par la signification du mot ou de la combinaison de mots qui la compose mais aussi par les caractéristiques visuelles qui s'y attachent dans sa fonction démonstrative (Braun "Précis des Marques de Produits - 1971 - p. 200, n° 240). Autrement dit, la marque verbale en tant que signe destiné à distinguer les produits d'une entreprise peut aussi tirer son pouvoir distinctif de sa présentation. Mais lorsque le pouvoir distinctif précisément réside dans la présentation du signe, c'est à ce niveau-là aussi que peut apparaître la ressemblance avec un autre signe. De Haan ("Des diverses espèces de marques", B.I.E. 1943, p. 21) me paraît établir une distinction trop tranchée entre les marques verbales et les marques figuratives en ce sens qu'il écrit que le pouvoir distinctif d'une marque verbale est déterminé par la signification du mot qui la constitue et celui de la marque figurative par l'impression visuelle de la figure. L'impression visuelle produite par la marque verbale transcrite sur le produit peut constituer elle aussi un facteur déterminant du pouvoir distinctif ainsi que de la ressemblance avec une autre marque.

3. Concernant les questions 1, 2 et 3, relevons en premier lieu qu'elles peuvent donner erronément l'impression qu'il ne peut être question d'un "signe ressemblant" à une marque au sens de la LBM que lorsque l'emploi de ce signe peut donner lieu à confusion sur l'origine des produits. Ceci n'est pas exact, du moins pour les Pays-Bas jusqu'à ce jour. On peut renvoyer à ce propos à l'arrêt du Hoge Raad du 15 décembre 1972, N.J. 1973, 124 (Spanplank/Spanoplan) avec une note de Wichers Hoeth.

Dans cet arrêt, le Hoge Raad a jugé que dans les prévisions de l'ancienne loi sur les marques, le législateur n'a pas voulu faire de la ressemblance entre des marques (destinées à la même espèce de produits) qui est de nature à engendrer une confusion sur l'origine des produits, la condition nécessaire pour pouvoir considérer qu'il y a "ressemblance sur le principal" au sens des articles 4 bis, al. 3 litt. a et 10, al. 1er litt. a de la loi précitée. Dans le dernier attendu de son arrêt, le Hoge Raad a constaté aussi, en faisant référence au Commentaire commun des Gouvernements, que cela était également vrai pour l'article 13 A, début et 1 de la LBM. Dans sa note, Wichers Hoeth se demande pourquoi le législateur a estimé "qu'il n'y a pas lieu" (selon le passage cité par le Hoge Raad et tiré du mémoire en réponse relatif à la loi du 21 novembre 1956 (Staatsblad 681) modifiant la loi sur les marques sur le chapitre de la protection légale) de faire de la confusion sur l'origine la condition nécessaire de l'existence de la "ressemblance sur le principal". Wichers Hoeth poursuit : "En d'autres termes, pourquoi la simple confusion entre des marques est-elle suffisante (en cas de similitude des produits) pour réputer illicite la marque cadette, même s'il n'est pas plausible que le public attribue-ra aux marques, en raison de leur ressemblance, la même origine ou des origines proches (par exemple à cause de différences d'emballage, de la mention des raisons commerciales, de l'obtention sur ordonnance exclusivement, de la spécialisation des acquéreurs, etc.) ? Cela peut s'expliquer par le fait que dans le souci d'une bonne protection des marques, le législateur a considéré que, dans une situation où il y avait ressemblance des marques et similitude des produits, ce qu'on pourrait appeler les conditions factuelles du danger de confusion sur l'origine étaient réunies et il a voulu couper court à toute discussion sur l'existence ou l'inexistence de ce danger (dont il n'est en pratique pas possible de rapporter la preuve)." Se référant à des communications d'Antoine Braun et à son ouvrage précité (pp. 99/100 et 103/104), Wichers Hoeth conclut en observant qu'à l'égard du contenu de la notion de "ressemblance", la jurisprudence belge et la jurisprudence néerlandaise ne se rejoignent peut-être pas entièrement.

En second lieu, relevons la décision de votre Cour du 1er mars 1975 (NJ 1975, n° 472 - affaire Klarein) dont on peut inférer qu'il n'est pas exigé qu'un danger de confusion sur l'origine existe pour qu'il y ait "signe ressemblant" au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, 2. Je ne

m'étendrai pas davantage sur cet aspect qui n'est lié qu'indirectement à la réponse à donner aux questions préjudicielles puisqu'il me paraît en effet que l'on peut admettre en général que le danger de confusion sur l'origine pourra fonder valablement une décision établissant le caractère "ressemblant".

4. Pour répondre à la première question, il faut considérer au départ que la marque aînée et la marque cadette, telles qu'elles ont été déposées pour des produits identiques, du moins similaires, ne peuvent pas prêter, par elles-mêmes, à une confusion sur l'origine des produits. Si donc la marque cadette était utilisée en conformité avec son dépôt, on ne pourrait pas dire qu'il y a emploi de la marque aînée ou d'un signe ressemblant. C'est la présentation donnée en fait à la marque cadette qui est de nature à provoquer une confusion quant à l'origine des produits. Signe servant à distinguer les produits d'une entreprise, la marque a par essence, comme je l'ai exposé sous le point 2, une fonction démonstrative ; il s'ensuit concrètement que la "ressemblance" entre la marque cadette et la marque aînée doit être déterminée à partir du signe, tel qu'il sert en fait à distinguer les produits d'une entreprise.

Le juge a entière liberté pour apprécier cas par cas la "ressemblance" entre une marque et un signe, aucun critère obligatoire ne s'imposant à lui. Il suffit qu'existe in abstracto la possibilité pour le signe (cadet) de faire appel à un sentiment de "déjà connu" (pour reprendre la formule de Bodenhausen ; cfr Martens B.I.E. 1971, p. 202). Or, cette évocation peut selon moi fort bien émaner de la présentation du signe cadet. L'essentiel est en effet de voir comment la marque en tant que signe destiné à distinguer les produits d'une entreprise est perçue par le public. Ainsi donc, lorsqu'un signe est livré comme marque au public de manière à susciter le danger de confusion sur l'origine, on peut parler d'un "signe ressemblant" au sens de l'article 13 A alinéa 1er, début et 1 de la LBM. La marque en tant que signe destiné par et dans sa présentation à distinguer des produits ne peut plus remplir la fonction qui est la sienne si cette présentation donne lieu à une confusion sur l'origine du produit à distinguer. Le signe perçu visuellement est alors dépourvu de tout pouvoir de discrimination par rapport au signe servant à distinguer les (mêmes) produits d'une autre entreprise. En conséquence, il s'agit d'un signe ressemblant au sens de la disposition légale précitée.

Pour ces motifs, la première question appelle à mon avis une réponse affirmative.

II.

1. La LBM protège en tant que marque le signe visé à l'article 1er dans la forme précisée au dépôt dès lors que celui-ci a été régulièrement effectué. La LBM donne au titulaire de la marque un droit exclusif à l'emploi de sa marque et lui reconnaît la faculté de s'opposer, fort de ce droit exclusif, à tout emploi qui serait fait de sa marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ou pour des produits similaires. Le champ de protection qui s'établit autour de la marque couvre donc une aire un peu plus étendue que celle occupée par la marque en soi, c'est-à-dire la marque telle qu'elle a fait l'objet du dépôt.

En effet, le titulaire a le pouvoir de s'opposer non pas seulement à l'emploi de sa marque mais aussi à celui d'un signe ressemblant. Autrement dit, le pouvoir distinctif d'une marque (déposée) est protégé contre des atteintes résultant non seulement de la reproduction identique de la marque mais aussi de la reproduction ressemblante. S'il y a emploi d'un signe identique à sa marque ou d'un signe ressemblant, le titulaire est en droit de le faire cesser ; s'il y a emploi d'un signe non identique à sa marque et que ce signe n'y est pas non plus ressemblant, le titulaire ne peut pas - sous réserve de l'application du droit commun en matière de responsabilité civile - s'opposer à cet emploi en se fondant sur son droit exclusif.

2. Au moment d'examiner la première question, nous avons vu que la ressemblance confusionnelle de la marque cadette avec la marque aînée ne résidait pas dans la ressemblance des signes tels qu'ils avaient été déposés de part et d'autre mais que le caractère ressemblant résultait de la forme dans laquelle la marque cadette remplissait sa fonction démonstrative. Comme il a été dit, le signe qualifié de "ressemblant" dans la réponse à la première question n'était pas constitué par le signe déposé comme marque, du moins c'était là l'optique qui me paraissait devoir s'imposer eu égard aux termes de la question préjudicielle. Or, lorsqu'un signe constitue par sa présentation particulière un signe ressemblant, cette qualification ne sera plus de mise lorsque la présentation confusionnelle est abandonnée. Le signe privé de sa présentation

particulière n'étant plus un signe ressemblant, son emploi ne pourra pas être interdit. Comme je l'ai exposé, le titulaire de la marque est en effet protégé dans son droit de marque contre l'emploi de cette marque ou d'un signe ressemblant. En dehors de là, il ne peut tirer de son droit exclusif aucune protection (sous réserve des règles de la responsabilité aquilienne). Par la suppression de la ressemblance, il est mis fin à la situation de conflit avec le droit exclusif du titulaire de la marque. Si donc, le titulaire de la marque cadette fait usage du signe en soi (c'est-à-dire conforme au dépôt) - sans recourir à la présentation génératrice de confusion - et étant admis que le signe en soi n'est pas ressemblant, le juge ne pourra pas étendre son interdiction à l'usage du signe en soi. Ainsi qu'il résulte de l'articulation des faits, nous sommes au fond en présence de deux signes distincts : le signe, tel qu'il a été déposé comme marque et qui se compose des mots "Mimosept Lady" en caractères typographiques ordinaires et le signe, tel qu'il est utilisé et qui se compose du mot "Mimosept" imprimé en caractères dorés peu visibles et du mot "Lady" en très grandes lettres noir profond. Dans cette dernière présentation précisément, il s'agit bien d'un "signe ressemblant" et si dès lors, tout emploi du dernier signe peut être interdit sur pied de l'article 13 A, début et 1 de la LBM, cela n'implique toutefois pas, à mon avis, la possibilité d'interdire aussi, sur la même base, l'emploi du premier signe, dans l'hypothèse toujours où celui-ci n'est pas un "signe ressemblant".

Bien que la Warenzeichengesetz de la République fédérale d'Allemagne ne soit pas semblable à la LBM, j'aimerais citer à ce moment de l'argumentation Baumbach-Hefermehl "Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht", Tome II, (1969), blz. 300 :

"13 B. Die gleichen oder verwechslungsfähigen Zeichen müssen für die Parteien eingetragen sein. Die Verwechslungsgefahr musz in den eingetragenen Zeichen liegen. Wird das angegriffene Zeichen nur tatsächlich in verwechselbarer Weise benutzt, so ist die Abwehrklage (par. 24), nicht die Löschungsklage (I nr. 1) gegeben (..... ; ständige Rechtsprechung). Dagegen ist es ohne Belang, wenn bei der Benutzung des Zeichens die Verwechslungsgefahr durch gewisse Zutaten ausgeräumt wird, denn diese können bei der Benutzung auch wegbleiben (.....). Der Löschungsanspruch ist gegeben, wenn das angegriffene Zeichen in der eingetragenen Form die Verwechslungsgefahr begründet".

En core que dans le cas de l'article 13 A, début et 1, on pourrait faire observer que le titulaire peut s'opposer à tout emploi de la marque ou d'un signe ressemblant si bien que, le caractère ressemblant étant établi, l'emploi du signe peut être interdit quelle que soit la forme qu'il revête. Je pense toutefois que pareil raisonnement méconnaîtrait la portée de la protection de la marque telle qu'elle est formulée dans cet article. Comme je l'ai exposé plus haut, la ressemblance présentée par le signe ne lui est pas intrinsèque mais résulte de sa représentation confusionnelle ; celle-ci une fois éliminée, il n'y a plus signe ressemblant, et partant, plus d'emploi passible d'interdiction. En d'autres termes, le signe dans sa représentation confusionnelle constitue un signe ressemblant dont l'emploi est susceptible d'être interdit tandis que le signe privé de cette représentation ne constitue pas un signe ressemblant et son emploi ne peut donc pas faire l'objet d'une interdiction.

3. La première branche de la deuxième question vient de recevoir ci-dessus une réponse négative, ce qui implique forcément à mon avis qu'il faut répondre par la négative aussi à la deuxième branche de la même question. En effet, l'obligation de réparation visée à l'alinéa 2 de l'article 13 A se rapporte directement à l'emploi visé à l'alinéa 1er de cette disposition. Dans la présente affaire, est seul en discussion l'emploi tel qu'il est visé à l'alinéa 1er sous 1. Nous avons conclu quant à nous que le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à l'emploi du signe en soi - donc sans que soit utilisée la présentation causant la confusion - et que le juge ne peut pas étendre l'interdiction qu'il prononce à l'emploi du signe en soi ; mais dans ces conditions, nous ne sommes pas en présence de l'emploi visé à l'article 13 A, alinéa 1er sous 1, avec la conséquence qu'il ne peut y avoir lieu à demande de réparation du chef de cet emploi. La réparation visée à l'alinéa 2 de l'article 13 A de la LBM ne peut avoir sa place que dans le cas où l'on serait amené à considérer le signe comme ressemblant même sans la représentation confusionnelle.

III

1. La troisième question a trait à l'article 14 B, début et 1 de la LBM, disposition libellée comme suit :

"B. Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 4, sous 4,5 et 6 prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité :

1. du dépôt qui prend rang après celui d'une marque individuelle ressemblante, dans les conditions prévues à l'article 3, deuxième alinéa."

Concernant la troisième question, il convient de rappeler tout d'abord le système instauré par la LBM pour l'obtention du droit exclusif à la marque. A la différence des régimes applicables jusque là dans les trois pays du Benelux et prévus dans les anciennes lois nationales sur les marques, la LBM a mis en place un système attributif par lequel le droit exclusif à la marque s'acquiert par le premier dépôt effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux) ou résultant d'un dépôt international (article 3 LBM). Ensuite, il est utile pour notre propos de souligner qu'en général, les dépôts sont enregistrés sans examen préalable de sorte que le dépôt d'une marque déjà déposée antérieurement est possible. Selon l'article 9, les déposants peuvent demander au Bureau Benelux de procéder à l'examen des antériorités de marques dans le registre Benelux. L'article 14 B, début et 1 prévoit la possibilité d'invoquer la nullité des dépôts, en particulier du dépôt ultérieur à celui de la marque individuelle ressemblante.

2. Mais que faut-il entendre par marque individuelle ressemblante ? Faut-il établir ici un lien avec le "signe ressemblant" dont parle l'article 13 ? Je ne le crois pas. Ce dernier article concerne en effet l'emploi d'une marque ou d'un signe ressemblant. Ce signe ne doit pas nécessairement avoir été déposé comme marque. La seule question qui se pose et que le juge a, comme nous l'avons vu, toute liberté d'apprécier est celle de savoir si le signe en cause ressemble à la marque dont la protection légale est invoquée. Dans son appréciation, le juge peut prendre en compte toutes les circonstances de la cause, comme en l'espèce, la représentation du signe génératrice de confusion. L'article 14 par contre ne vise pas l'emploi d'une marque ou d'un signe ressemblant, c'est-à-dire d'une marque se présentant comme signe à vocation distinctive, mais le dépôt d'une marque au sens de l'article 1er de la LBM, dépôt effectué afin d'acquérir le droit exclusif à

à cette marque. L'article ne se rapporte pas au rôle joué par la marque sur le marché commercial mais à l'exactitude et à la fiabilité des registres, dans la mesure plus précisément où les déposants y sont intéressés. Il s'en suit déjà, à mon avis, qu'on ne peut parler de marque individuelle ressemblante au sens de l'article 14 que si la marque cadette, telle qu'elle a été déposée et figure dans les registres, ressemble, au point de créer une confusion, à une marque antérieure, telle que celle-ci a été déposée et figure dans les registres. Cette conclusion est la conséquence directe du système de la LBM et des termes de l'article 14 B en particulier. S'il devait être aussi question d'une "marque individuelle ressemblante" au sens de l'article 14 B, début et fin s'agissant d'un signe déposé comme marque qui suscite, non pas en soi mais bien par sa présentation, une confusion sur l'origine des produits, les dépôts et les registres perdraient toute valeur pour fonder le droit exclusif à une marque et l'examen visé à l'article 9 portant sur les antériorités dans le registre Benelux serait dépourvu de sens. En effet, comme il faut l'admettre en l'espèce, ce n'est pas par les registres que la présentation confusionnelle est révélée. Dans une espèce comme la nôtre, seule s'ouvre à mon avis la voie de l'action en opposition de l'article 13 et non celle de l'action en nullité prévue à l'article 14 de la LBM. En ce sens aussi (cfr supra), Baumbach-Hefermehl.

Sans doute est-ce le lieu de faire état de l'arrêt du 25 avril 1935 du Hoge Raad (NJ 1935, p. 964) où la possibilité d'utiliser une marque dans une certaine combinaison de couleurs susceptible de créer une confusion a conduit à l'annulation de la marque. La cassation concernait toutefois une autre question : la Cour d'appel a-t-elle comparé les marques telles qu'elles étaient enregistrées ou non, que le Hoge Raad a tranché par l'affirmative.

3. A propos de la troisième question, il ne faut pas perdre de vue que, comme je l'ai souligné au point 2, le "signe ressemblant" de l'article 13, qui ne doit pas nécessairement avoir été déposé comme marque, est sans rapport aucun avec la "marque individuelle ressemblante" dont il est question à l'article 14, s'agissant là du dépôt attributif. J'ai entendu la troisième question en ce sens qu'elle a pour objet le point de savoir si on peut invoquer la nullité du dépôt qui prend rang après celui d'une marque individuelle ressemblante lorsque la ressemblance ne réside pas dans la marque en soi, la marque telle qu'elle figure dans les registres, mais dans le

signe qui représente dans la réalité la marque déposée. Ainsi conçue, la troisième question doit à mon avis recevoir une réponse négative.

4. Concernant les questions 2 et 3, ajoutons encore ceci. Pour répondre à ces questions, j'ai considéré au départ que seule la présentation donnée au signe engendrait un danger de confusion sur l'origine des produits, à l'exclusion donc du signe dans son contenu et dans son aspect, tel qu'il était enregistré comme marque. Ni les faits, ni les questions posées n'indiquent à mon avis qu'à cause de la présentation déterminée, le danger de confusion sur l'origine qui en résulte se serait mis à appartenir intrinsèquement au signe déposé. Si cette dernière optique était retenue, une réponse affirmative devrait être donnée aux deuxième et troisième questions. Réponse affirmative à la deuxième question parce que la cause du risque de confusion ne peut être entièrement éliminée que si le juge étend son interdiction au signe en soi et aussi parce que l'emploi de ce signe, auquel le danger possible de confusion est inhérent, pourrait causer un préjudice au titulaire du droit de marque plus ancien ; réponse affirmative à la troisième question parce que la cause du danger de confusion sur l'origine réside dans le dépôt même et qu'elle peut déjà y être décelée (cfr arrêt précité du Hoge Raad).

IV.

La quatrième question concerne les facultés procédurales offertes au tiers visé à l'article 14 B alinéa 1er de la LBM, qui prend part à l'action judiciaire au cours de laquelle est invoquée la nullité d'un dépôt de marque en raison de l'existence d'un enregistrement antérieur. Il s'agit d'une question de droit judiciaire qui en l'espèce a été jugée par les juridictions du fond selon les règles de la procédure civile nationale (néerlandaise).

Les difficultés en la matière proviennent en premier lieu du fait que les règles de la procédure civile régissant la participation des tiers aux actions ne sont pas uniformes dans le Benelux, et en second lieu de la circonstance que la LBM crée une institution judiciaire sans en fixer aucun rouage. Je pense que c'est bien ici l'occasion de faire pleinement droit à la mission dont la Cour de Justice Benelux a été investie : l'interprétation

uniforme de la LBM (cfr. l'exposé des motifs relatif à l'article 10 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, Textes de base Benelux, Tome 5, p. 31).

A mon sens, la solution donnée en l'espèce à l'aide de la procédure nationale ne peut pas être retenue, l'uniformité à cet égard faisant défaut dans le Benelux. Une telle situation comporte en effet le danger que les facultés procédurales existant dans les trois pays soient codéterminantes du déroulement de la procédure visée à l'article 14 B, ce qui pourrait conduire à des résultats différents selon la nationalité du juge. Ce sont précisément de tels écarts que les Etats parties à la Convention Benelux en matière de marques de produits ont certainement voulu éviter, comme le montre l'article 9 de cette convention à propos duquel l'exposé des motifs déclare : "Cet article constitue un corollaire indispensable de l'unification du territoire Benelux. Il est particulièrement nécessaire d'assurer une situation de droit unique dans les trois pays en matière d'existence, de validité et de propriété des marques. L'unité du registre Benelux postule que les décisions judiciaires portant sur ces matières aient l'autorité de la chose jugée dans les trois pays et soient inscrites dans le registre sans autre contrôle qu'une vérification formelle de l'existence et du caractère définitif de la décision. (.....)

Il est nécessaire qu'une décision du tribunal constatant la nullité ou l'extinction d'un droit de marque puisse être exécutée le plus rapidement possible par la radiation de la marque dans le registre. On empêche ainsi que des sentences ultérieures ne puissent considérer que la marque existe toujours.

La dérogation est limitée au strict nécessaire. Les règles générales de procédure demeurent en vigueur, en ce qui concerne d'autres décisions en matière de droit de marque, pour autant qu'elles ne concernent pas la nullité ou l'extinction du droit de marque." Pour ce qui est de l'action en nullité, le législateur Benelux a déclaré en termes exprès vouloir l'uniformité de la jurisprudence. D'autre part, on pourrait inférer de ce passage que ce même législateur a voulu limiter son intervention dans les règles de procédure strictement à ce qu'il a prévu. Mais dans ce cas on débouche, comme il a été dit, sur le principe inacceptable selon lequel la participation des tiers à l'action en nullité visée à l'article 14 B doit être régie par la procédure nationale et, partant, par des règles différentes.

En fonction des règles belges de la procédure, la réponse à la quatrième question ne pose pas de difficulté. Le Code judiciaire connaît l'intervention volontaire formée par requête et l'intervention forcée formée par citation (art. 813). L'article 15 permet à l'intervenant d'obtenir une condamnation à son profit (cfr. A. Fettweis "Handboek voor gerechtelijk recht", II, "Bevoegdheid" - 1971 - p. 96).

Pour les Pays-Bas, les choses sont plus complexes. A mon avis, la participation d'un tiers à une action tendant à l'annulation du dépôt d'une marque sur la base du droit plus ancien du tiers pourrait se réaliser par la voie de l'intervention visée à l'article 285 du Code (néerlandais) de procédure civile, intervention par laquelle ce tiers pourrait demander lui aussi, au cours de l'instance, l'annulation du dépôt litigieux sur la base de son droit plus ancien. Selon moi, la voie de la procédure en garantie (artt. 68 et ss.) ne permet au tiers garant de former une demande distincte. La participation forcée à un procès civil est généralement réputée impossible (cfr. K. Wiersma dans sa contribution au recueil Cleveringa, p. 391). J'abandonne maintenant le domaine des législations nationales parce que la réponse à la question ne doit pas se fonder sur elles mais sur la LBM. Le droit exclusif à la marque s'acquiert par le premier dépôt effectué de bonne foi (art. 3). Dans les considérations générales de l'exposé des motifs, nous trouvons au point 5 (Textes de base loc.cit. p. 35) le passage suivant :

"Parmi les inconvénients qu'entraîne le système sans examen préalable, a été mentionné celui qui consiste dans l'enregistrement d'un grand nombre de marques qui ne correspondent pas réellement à un droit exclusif. Plus le nombre de marques enregistrées est élevé, plus il est facile de trouver pour chaque marque enregistrée un nombre de marques enregistrées antérieurement, qui sont plus ou moins ressemblantes.

Ainsi, il est souvent aisé à celui qui est poursuivi en contrefaçon d'une marque, de relever un grand nombre d'enregistrements qui peuvent faire naître un doute quant à la validité du droit exclusif de celui qui a entamé les poursuites. Cette conséquence sera d'autant plus marquée que le défendeur pourra facilement faire rechercher des enregistrements plus anciens s'il a la possibilité de faire procéder à un examen de nouveauté. Aux Pays-Bas, cet inconvénient a été déjà ressenti et, dans ce pays, la jurisprudence a décidé que

l'argument d'un défendeur, suivant lequel le demandeur ne serait pas le premier usager, doit être rejeté et que le demandeur peut se contenter de fournir la preuve du fait que son usage est antérieur à celui du défendeur. Le projet n'a pas été jusqu'à refuser au défendeur le droit d'invoquer un droit plus ancien appartenant à un tiers. Toutefois, le droit exclusif serait malaisé à maintenir si le titulaire était obligé de défendre son droit contre les droits éventuels de tiers, titulaires d'enregistrements antérieurs qui ne prennent pas part à l'action. Par ailleurs, une décision concernant la marque d'un titulaire qui n'est pas présent à l'action peut lui porter préjudice. C'est pourquoi l'article 14 prévoit sous B que la nullité d'un enregistrement ne peut être invoquée sur la base d'un enregistrement antérieur que si le titulaire de celui-ci participe à l'action."

Ce même exposé des motifs souligne une nouvelle fois à propos de l'article 14 "que le demandeur dans une action en nullité d'une marque ou le défendeur dans une action en contrefaçon, ne peut invoquer un enregistrement antérieur ou l'atteinte aux intérêts d'un tiers, que si ce tiers prend part à l'action. Il incombe à l'intéressé d'obtenir cette participation, si le tiers n'en prend pas l'initiative."

Dans "Aspects actuels des droits des marques dans le Marché commun" (1967 - p. 553), Van Bunnem écrit : "Les auteurs de la loi uniforme Benelux ont été amenés également à trancher la question du caractère absolu ou relatif de la nullité tirée de l'existence d'un droit antérieur d'un tiers titulaire d'une marque identique ou semblable. Ayant à choisir entre la pratique belge - plutôt orientée dans le sens de la nullité absolue comme nous l'avons vu (.....) - et le système néerlandais favorable au principe de la nullité relative, les rédacteurs du projet de loi ont délibérément opté pour ce dernier, tout en laissant largement la possibilité aux tiers intéressés d'intervenir à l'instance et de faire valoir leurs droits." Plus loin, le même auteur poursuit : "Ce n'est qu'à la demande du premier déposant, s'il justifie du maintien de son droit, que l'on pourra accorder un jugement de radiation et d'annulation." Dans le même sens : Van Nieuwenhoven Helbach "Nederlands handels- en faillissementsrecht", II, "Industriële eigendom en mededingingsrecht" (1974) p. 128.

Je pense qu'on peut conclure de ce qui précède que le législateur Benelux a voulu que, lorsque dans l'action visée à l'article 14 B, début et 1, soit le demandeur, soit le défendeur invoque des droits plus anciens appartenant à un tiers, ceux-ci ne seront pris en considération que si le tiers peut effectivement faire valoir ses droits en prenant part à l'action. Dès lors, l'intention n'a pas pu être, à mon sens, de dénier à ce tiers participant au procès le droit de demander l'annulation du dépôt attaqué et de le contraindre ainsi à l'intentement d'une action distincte, le cas échéant même devant une autre juridiction. Ce derniers aspect me paraît en totale contradiction avec la portée de l'article 37 C de la LBM qui prévoit en effet : "Le tribunal devant lequel la demande principale prévue dans le paragraphe A est pendante connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à moins qu'il ne soit incompétent en raison de la matière."

Le tiers participant dont il est question à l'article 14 B est en effet lui-même aussi un intéressé (sinon peut-être le premier intéressé) au sens de cette disposition, qui peut invoquer la nullité d'un dépôt postérieur au sien. Le système instauré par la LBM suppose au départ que, pour reprendre la formulation de Van Bunnan, ce n'est qu'à la demande du premier déposant, s'il justifie du maintien de son droit, que l'on pourra accorder un jugement de radiation ou d'annulation. Dès lors, les termes de l'article 14 B, début ("Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur prenne part à l'action") impliquent que le titulaire de l'enregistrement antérieur peut demander, dans le procès, l'annulation du dépôt litigieux.

Dans ce qui précède j'ai implicitement pris parti en fait dans une question fort controversée relative au point de savoir si le tiers visé à l'article 14 B prend part à l'action au sens de cette disposition lorsque, bien qu'appelé à la cause, il fait défaut. Je me range ici à l'opinion de Van Nieuwenhoven Helbach qui considère qu'il n'y a pas de "participation" si le tiers appelé ne comparaît pas au procès. Selon l'exposé des motifs, l'objet de la participation est en effet que les débats portant sur le droit du premier déposant ne se tiennent pas en l'absence de celui-ci mais au contraire lui présent (cfr. op. cit., p. 128 ainsi que les auteurs cités). La quatrième question ne se rapportant pas à cette controverse, je ne m'y attarderai pas davantage.

En conclusion, ma réponse à la quatrième question est positive.

Pour les motifs qui viennent d'être exposés, je conclus à une réponse affirmative aux questions 1 et 4 et à une réponse négative aux questions 2 et 3.

30 mars 1978