

BENELUX-GERECHTSHOF
PARKET

COUR DE JUSTICE BENELUX
PARQUET

A 78/1/8

CONCLUSIE

CONCLUSIONS

d.d. 1.2.1979

in zaak

dans l'affaire

A 78/1

VREELAND / NATIONAL FOODS

Conclusions de l'Avocat général Berger

dans l'affaire numéro A 78/1 de

la société VERWERKINGS INDUSTRIE VREELAND B.V.

contre

la société NATIONAL FOODS HOLLAND B.V.

Messieurs les Juges de la Cour de Justice Benelux,

1. La Cour d'appel d'Amsterdam a, par son arrêt du 29 juin 1978, invité votre Cour à se prononcer sur certaines difficultés d'interprétation de l'article 4, début et point 4 en relation avec l'article 4, début et point 6 ; de l'article 11 et de l'article 14, point B 2 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits (dénommée ci-après, LEM) ; la Cour d'appel a formulé ces difficultés sous forme de propositions réparties en trois théories intitulées A, B et C et a rattaché à chacune de celles-ci les questions suivantes :

1. les thèses présentées dans la théorie sont-elles correctes ?
2. si ces thèses ne sont pas toutes correctes - ou si elles ne le sont pas toutes à tous égards -, laquelle est correcte et à quel égard ?

2. Le désaccord entre la Verwerkings Industrie Vreeland B.V. (ci-après dénommée VIV) et la National Foods Holland B.V. (ci-après dénommée NF) porte en substance sur les droits se rattachant aux marques ou à la marque verbale et figurative contenant les mots COW BRAND et représentant une vache. A la suite d'un dépôt effectué par NF le 11 août 1975, cette marque a fait l'objet d'un enregistrement au nom de NF dans le registre Benelux des marques mais cette même marque a aussi été enregistrée dans ce registre au nom de VIV à la suite d'un dépôt effectué par celle-ci le 16 septembre 1976.

Le litige qui oppose les parties au procès ne concerne pas la ressemblance entre les marques ni l'usage qui en est fait pour la même espèce de produits, c'est-à-dire certains produits laitiers, des huiles et graisses comestibles,, et en particulier du (pure) "butter ghee". Dans l'arrêt dont la Cour Benelux est saisie, la Cour d'appel d'Amsterdam a constaté déjà que NF a effectué son dépôt du 11 août 1975 de mauvaise foi au sens de l'article 4, point 6a de la LBM si bien qu'en vertu de cette disposition légale, le dépôt de NF n'est pas attributif du droit à la marque litigieuse.

Les questions soumises à votre Cour ont trait au deuxième aspect du litige opposant les parties ; les faits pertinents en sont articulés aux paragraphes 39 à 48 de l'arrêt, auxquels on peut se reporter.

3. Au cours de l'instance, NF n'a pas opposé à VIV seulement son dépôt du 11 août 1975, qui est antérieur, mais également les droits qu'elle tire du dépôt de l'acte de transfert d'une marque similaire à la marque litigieuse dont était titulaire la société Voedingsmiddelenfabriek Calvé-Delft B.V. (ci-après dénommée Calvé), lequel transfert s'est opéré le 11 octobre 1976 au bénéfice de NF.

Les antécédents de ce transfert (que les pièces de la procédure nous apprennent avoir eu lieu en vertu d'une convention de vente) sont les suivants :

En vertu du premier usage aux Pays-Bas, Calvé acquiert en 1954/1955 le droit à la marque COW et à la marque figurative représentant une vache pour des produits similaires à ceux cités plus haut. Après l'entrée en vigueur de la LBM, soit en 1971, Calvé effectue en temps utile un dépôt confirmatif. Toutefois, le 30 décembre 1975, ces marques s'éteignent par l'expiration de leur validité, en vertu des articles 30 et 31 combinés à l'article 5 de la LBM. Comme on l'a dit, VIV dépose ses marques le 16 septembre 1976. Le 5 octobre 1976, Calvé redépose ses marques qui étaient éteintes et les cède ensuite à NF, en vertu de l'article 11 de la LBM ; de cette cession, il est fait mention dans le registre des marques le 11 octobre 1976, ainsi qu'on l'a déjà signalé. En vue des difficultés d'interprétation à soumettre à votre Cour, la Cour d'appel d'Amsterdam a constaté encore ce qui suit :

"Premièrement :

Le 5 octobre 1976, Calvé ne se proposait pas de faire un usage normal des marques.

Ceci résulte directement du fait constant que le (ré)enregistrement se situe à la date précitée et que 6 jours plus tard déjà, mention a été faite de la cession.

Cela résulte en outre des déclarations des témoins Ruigrok et Trouwborst, liés au groupe Unilever (duquel Calvé fait également partie), selon lesquelles au 1er janvier 1972, une réorganisation avait eu lieu dont la conséquence fut que les marques cessèrent d'être utilisées.

Deuxièmement :

Il faut aussi inférer de ce qui précède que c'est de NF qu'a émané l'initiative de l'enregistrement et de la cession." (voir paragraphe 45 de l'arrêt).

La Cour a ensuite formulé les théories suivantes sur lesquelles s'appuient les questions d'interprétation :

"49. Théorie A :

a) Si celui dont le droit de marque s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement (re)dépôt, dans le délai de trois années visé à l'article 4, point 4 de la LBM, la même marque pour le même genre de produits, ce dépôt n'a pas d'effet rétroactif à la date d'expiration de l'enregistrement antérieur ;

b) néanmoins, en vertu de l'article 14, point B 2, ce déposant peut invoquer, pendant trois années à compter de l'expiration de l'enregistrement antérieur, la nullité du dépôt effectué par un tiers dans la période située entre le dernier usage et le dépôt (renouvelé) ;

c) Cette faculté spécifique et exceptionnelle reconnue au déposant ultérieur contre le déposant antérieur repose, aux termes de l'exposé des motifs, sur les considérations suivantes :

"Cette exception a pour but d'éviter qu'un déposant ne profite du "goodwill" attaché à la marque expirée et ne crée une confusion préjudiciable à l'ancien titulaire, ainsi que de permettre à celui-ci de restaurer le droit qu'il aurait perdu, soit par force majeure, soit par négligence. Le principe ne sera pas d'application si l'enregistrement éteint ne couvrirait pas un droit exclusif de marque, si son titulaire a consenti au nouveau dépôt ou s'il y a eu défaut d'usage. Dans ces trois hypothèses, en effet, l'ancien titulaire ne peut prétendre avoir été lésé."

d) étant donné sa portée limitée et nettement circonscrite, la faculté visée sous b) ne peut être mise en oeuvre que par le déposant qui a l'intention de reprendre lui-même l'usage normal de la marque éteinte ;

e) est de mauvaise foi lors du dépôt, le déposant visé sous a)

aa) qui n'est pas animé de l'intention citée sous d)

bb) qui, en outre, peut savoir par le registre Benelux des marques, qui est ouvert au public, qu'un tiers a procédé entre-temps au dépôt de la marque pour le même genre de produits

cc) et qui, au surplus, sait ou peut raisonnablement savoir, en raison de sa connaissance du marché des produits en cause, que le tiers visé sous bb) fait réellement usage de cette marque depuis quelques années déjà ;

f) le déposant visé sous a) et e) n'obtient aucun droit susceptible d'être opposé au tiers visé sous b), au simple motif cité sous d), du moins pour les motifs cités sous e), à tout le moins pour lesdits motifs dans leurs rapports mutuels et en conséquence, il ne peut pas non plus transmettre pareil droit.

g) lors d'un litige dans lequel le déposant en question n'est pas impliqué mais où l'une des parties est son ayant-droit, la mauvaise foi visée sous e) peut être constatée à titre préalable.

50. Théorie B :

a) Selon l'exposé des motifs de la LBM, tant dans le passage spécifique à l'article 4 que dans les considérations générales (n° 3, a)), l'article 4, début et point 6 de la loi repose sur l'idée qu'un système donnant au premier dépôt un effet attributif du droit à la marque nécessite un correctif en faveur de ceux qui ont fait antérieurement un usage normal et de bonne foi de la marque pour des produits similaires et au détriment de ceux qui ont effectué un dépôt de mauvaise foi (au sens de l'article 4, point 6 de la LBM) ;

b) cette idée - ou des conceptions proches - est admise au plan international et a trouvé sa consécration depuis le 6 novembre 1925 par la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (article 6 bis).

c) n'est pas compatible avec le système instauré par la LBM ni avec les principes fondamentaux de la Convention d'Union, la situation où celui qui est de mauvaise foi (au sens de l'article 4, point 6) à l'égard d'un usager antérieur au sens de la même disposition et pour lequel le dépôt n'est pas attributif du droit à la marque (comme le prévoit clairement l'article 4, début et point 6) obtiendrait tout de même ce droit par un biais en engageant un tiers, tel que celui visé à l'article 4, point 4, à renouveler son enregistrement et à lui faire cession immédiate de son droit, cession qu'il ferait alors enregistrer, évidemment avec la même mauvaise foi, par le dépôt de l'acte qui la constate ;

d) il résulte de ce qui précède que, quoi qu'il en soit des droits obtenus par le tiers visé à l'article 4, point 4, le cessionnaire ne peut en aucun cas opposer des droits à celui à l'égard duquel il est de mauvaise foi.

51. Théorie C :

a) Les thèses a) et b) de la théorie A son exactes en soi ;

b) celui qui dans les trois années suivant l'expiration de l'enregistrement (re)dépote la marque en cause, obtient, selon l'article 4, début et point 4 et l'article 14, point B 2 de la LBM, un droit plus fort que celui qui l'aurait devancé par un dépôt dans ce même délai de trois années ;

c) cela n'est entamé en rien par la circonstance que pour atteindre certains objectifs qu'il avait en vue dans la rédaction de la disposition en cause, le législateur a donné au titulaire du meilleur droit la faculté d'invoquer la nullité de l'autre dépôt ; des limites ne sont pas mises à ce droit par l'intention du législateur ;

d) le droit à la marque (antérieurement éteint) restauré par un nouveau dépôt de la manière visée sous b) et la faculté qui s'y rattache d'invoquer la nullité d'un dépôt dans le cas visé à l'article 14, point B 2 en relation avec l'article 4, début et point 4 de la LBM constituent un droit patrimonial cessible ;

e) est libre de faire cette cession celui qui a redéposé la marque en vue de se (re)mettre à l'utiliser normalement mais aussi celui qui, en renouvelant l'enregistrement, ne poursuivait d'autre but que de réaliser son droit patrimonial ;

f) si le cessionnaire est une personne (morale) comme celle qui est visée à l'article 4, point 6 a. de la LBM, cette personne n'en est pas moins l'ayant-droit du titulaire du meilleur droit et en cette qualité, elle peut opposer les droits résultant de la cession au titulaire du droit plus faible, même à celui par rapport à qui elle serait par ailleurs de mauvaise foi, au sens de l'article 4, point 6 a. de la LBM ;

g) il s'agit là, dans le chef de la personne visée sous f), non pas d'un acte de concurrence déloyale mais du recours à un moyen licite de compétition commerciale afin de s'assurer un avantage sur un concurrent ou pour compenser une position juridique déforcée par rapport à un concurrent, moyen qui n'est interdit ni par une quelconque disposition expresse de la LBM ni par le système que celle-ci instaure ni enfin par un quelconque principe de droit généralement admis en matière de marques."

4. La disposition légale, qui est au centre même des thèses présentées, se lit comme suit :

"Art. 4. Dans les limites de l'article 14, n'est pas attributif du droit à la marque :

1. ...
2. ...
3. ...

4. le dépôt d'une marque ressemblant à une marque individuelle déposée par un tiers pour des produits similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des trois années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est prévu à l'article 5, sous 3 ;
5. ...
6. le dépôt effectué de mauvaise foi, notamment :
 - a. le dépôt effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, par un tiers qui n'est pas consentant ;
 - b. ..."

5. A, a. Le dépôt de restauration de la marque effectué par celui dont le droit de marque s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement n'a pas, selon moi, d'effet rétroactif au sens où le droit devrait être réputé comme n'ayant jamais été caduc. Le droit acquis en vertu du premier dépôt tel qu'il est visé à l'article 3 de la LBM (le dépôt confirmatif de Calvé en 1971) s'était éteint par l'expiration de l'enregistrement. Cette expiration acquise, il n'existait plus de droit en vertu de ce premier dépôt-là. Certes, selon l'article 4, point 4, ce droit peut encore, après l'expiration de l'enregistrement, conserver des effets protecteurs des intérêts légitimes du premier déposant mais cela ne veut pas dire que le droit soit encore lui-même valide. Si le déposant entend recouvrer son droit, il lui faudra opérer un nouveau dépôt dans la forme légalement prescrite. Eu égard à l'article 8 combiné à l'article 3 de la LBM, ce dépôt constituera à partir de sa date un dépôt attributif du droit à la marque. L'exposé des motifs commun des Gouvernements (Textes de base Benelux - Tome 5 - page 49 - Article 8) précise en effet que "C'est la date du dépôt Benelux (...) qui détermine le point de départ du droit exclusif.". On peut aussi faire référence à cet égard à l'article 10 de la LBM qui donne le mécanisme du renouvellement de l'enregistrement et qui prévoit expressément que les renouvellements ont effet dès l'expiration de l'enregistrement.

Soulignons aussi le sixième alinéa de l'article 10. Le défaut de renouvellement dans les délais prescrits est irréparable en ce sens qu'il y aura solution de continuité. En outre, si le dépôt de restauration devait rétroagir, je pense que le tiers visé à l'article 4, point 4 n'aurait pas fait l'objet d'une mention expresse à l'article 14, point B, début parce que dans l'hypothèse de la rétroactivité de son dépôt, il serait considéré comme le titulaire de l'enregistrement antérieur et prendrait part à l'action en cette qualité. La proposition A, a devrait donc être tenue pour exacte.

A, b. Cette proposition demande tout d'abord à être rectifiée. En effet, l'article 4, point 4 ne concerne point la précarité du dépôt effectué par un tiers dans la période située entre le dernier usage et le dépôt (renouvelé) mais bien la précarité du dépôt d'une marque effectué au cours des trois années suivant l'expiration de l'enregistrement.

Le tiers visé à l'article 4, point 4 peut effectivement, en vertu de l'article 14, point B 2 invoquer la nullité d'une marque déposée dans la période de protection indiquée à l'article 4, point 4. Il s'agit d'un droit particulier du titulaire antérieur qui, pour des raisons également particulières, lui a été reconnu par le législateur.

A ce propos, l'exposé des motifs du projet de LBM apporte les précisions suivantes :

"Les critères de comparaison entre deux marques seront leur ressemblance ou leur identité et la similitude ou l'identité des produits pour lesquels elles ont été déposées.

Quatre exceptions à la règle générale selon laquelle le "premier dépôt" donne naissance au droit de marque sont énoncées.

1) Ne fera naître aucun droit, le premier dépôt effectué moins de trois ans après l'expiration de l'enregistrement valable d'une même marque individuelle ou d'une marque individuelle ressemblante inscrite au nom d'un tiers pour des produits similaires. Cette exception a pour but d'éviter qu'un déposant ne profite du "goodwill" attaché à la marque expirée et ne crée une confusion préjudiciable à l'ancien titulaire, ainsi que de permettre à celui-ci de restaurer le droit qu'il aurait perdu, soit par force majeure, soit par négligence.

Le principe ne sera pas d'application si l'enregistrement expiré ne couvrirait pas un droit exclusif de marque, si son titulaire a consenti au nouveau dépôt ou s'il y a eu défaut d'usage. Dans ces trois hypothèses, en effet, l'ancien titulaire ne peut prétendre avoir été lésé."

Ce droit spécial du tiers visé à l'article 4, point 4 prend en outre une connotation particulière lorsque l'on considère avec Gotzen ("Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht", 1969, p. 85, n° 66) qu'il n'est pas dans tous les cas nécessaire que le tiers en question doive toujours effectuer un dépôt propre de la marque s'il veut engager une action en annulation ou répondre à un appel en participation à pareille action. "Si le déposant ou usager antérieurs entendent devenir (ou redevenir) propriétaires de la marque, ils devront évidemment respecter cette règle (c'est-à-dire l'article 12 de la LEM ; note du soussigné). Toutefois, il peut avoir à l'annulation du dépôt conflictuel d'autres intérêts que ceux d'un propriétaire de la marque.

Il peut par exemple simplement vouloir qu'un signe abandonné ne soit pas accaparé de tiers avant la disparition de tout danger de confusion dans la clientèle. Il peut également rechercher la généralisation effective de l'emploi de l'appellation d'un produit nouveau, qu'il a créée et qu'il veut dénomination générique. Dans pareils cas, ce n'est pas le signe qu'il revendique mais bien la protection de son entreprise ou celle de la liberté du public. L'article 12 peut alors ne pas être pris en considération. La demande de l'opposant sera entendue sans qu'il faille passer par un nouveau dépôt, complètement superflu, et qui ne ferait qu'encombrer inutilement les registres officiels." (Gotzen, loc.cit.). Je ne voudrais pas quant à moi souscrire à cette conception tant elle me paraît malaisément compatible avec l'article 12, en tout cas dans sa formulation néerlandaise, et avec le commentaire commun des Gouvernements :

"Etant donné que le droit exclusif ne naît, en vertu de l'article 3, que du premier dépôt, aucune action en justice basée sur une marque ne peut être intentée si la marque n'est pas déposée et, par conséquent, n'est pas enregistrée." (Textes de base Benelux - Tome 5 - p. 53 - article 12).

Dans les cas envisagés par Gotzen (protection de l'entreprise ou de la liberté du public), l'action en annulation du dépôt visé à l'article 4, point 4, se fonde en fait sur une marque dont l'enregistrement devra avoir été renouvelé, le droit étant éteint.

Il résulte de ce qui précède que la proposition A, b doit être tenue pour exacte.

A, c. Cette proposition n'appelle pas de commentaires. Il ressort de ce qui précède qu'elle est exacte.

A, d. A mon sens, on ne peut souscrire à cette proposition. En effet, il ne me paraît pas qu'on puisse inférer de la portée de la faculté d'invoquer la nullité du dépôt, faculté donnée aux articles 4, point 4 et 14, point B 2 combinés, que cette dernière ne serait réservée qu'au déposant qui a l'intention de reprendre lui-même l'usage normal de la marque éteinte. Le passage précité de l'exposé des motifs montre déjà que des préoccupations toutes différentes peuvent conduire le déposant à recourir à la faculté qui lui est offerte (voir aussi Gotzen, loc. cit.).

A, e. Cette proposition, sorte de prélude à la théorie B, pose le problème des rapports entre l'article 4, point 4 et l'article 4, point 6 a. A cet égard, je voudrais faire référence tout d'abord aux considérations émises par Rudolf Krasser dans l'ouvrage "Das Benelux-Warenzeichenrecht" (écrit en collaboration avec Marcel Gotzen), GRUR-Abhandlungen 7 (1973), pp. 21 e.s. Krasser n'estime pas convaincantes les explications de l'exposé des motifs concernant la faculté accordée au tiers visé à l'article 4, point 4. Pour ce qui est de la protection du "goodwill" s'attachant à une marque dont l'enregistrement est expiré l'article 4, point 6 a pourrait aussi faire l'affaire. Si le "goodwill" est devenu inexistant, il ne faut plus, du même coup, craindre de confusion. Par ailleurs, toujours selon l'avis de Krasser, rien ne justifie la prolongation de la protection d'une marque dont l'enregistrement s'est éteint par suite d'une négligence inexcusable. Et Krasser de poursuivre :

"Allerdingsst ermöglicht Art. 4 Nr. 4 nicht geradeze eine rückwirkende Erneuerung. Um die Position, die er auf Grund der abgelaufenen Eintragung hatte, im Ergebnis wiederherzustellen, muss der Zeicheninhaber neu hinterlegen und die seit Ablauf der alten Eintragung erfolgten kollidierenden Hinterlegungen zu Fall bringen. Dabei kann es geschehen, dass er eine Hinterlegung übersieht oder dass vor seiner neuen Hinterlegung ein Dritten die Voraussetzungen erfüllt, die nach Art. 4 Nr. 6a zum Angriff auf diese Hinterlegung berechtigen.

Die vorstehenden Andeutungen dürften genügen, um die Vorschrift des Art. 4 Nr. 4 als eine ebenso überflüssige wie sachlich unangemessene Regelung zu charakterisieren, die nicht verfehlen wird, die Gerichte mit höchst komplizierten Streitfällen zu belasten (!)."

Dans la proposition A, e, il s'agit de savoir si le dépôt (de restauration) que Calvé a effectué le 5 octobre 1976 peut être considéré comme entaché de mauvaise foi

- aa) parce que Calvé n'était pas animée de l'intention de reprendre elle-même l'usage normal de la marque éteinte ;
- bb) parce qu'elle pouvait savoir par le registre Benelux des marques, qui est ouvert au public, qu'un tiers avait procédé entre-temps au dépôt de la marque pour le même genre de produits
- cc) et parce qu'au surplus, elle savait ou pouvait raisonnablement savoir, en raison de sa connaissance du marché des produits en cause, que le tiers visé sous bb) faisait réellement usage de cette marque depuis quelques années déjà.

Sans doute ressort-il déjà clairement des considérations qui précèdent qu'à mes yeux, les circonstances citées sous aa) et bb) ne sont pas pertinentes. Le point bb) ne peut pas être retenu selon moi puisque vis-à-vis de Calvé il s'agit précisément du dépôt intervenant dans la période de protection prévue à l'article 4, point 4 et profitant au droit de marque que Calvé avait perdu par l'expiration de son enregistrement. Pour les circonstances du point cc), j'ai des hésitations. VIV peut-elle être considérée par rapport au dépôt (de restauration) de Calvé comme le tiers visé à l'article 4, point 6 a ? La réponse à cette question dépend à son tour du point de savoir si l'usage de la marque litigieuse par VIV peut être regardé comme un usage fait de bonne foi à l'égard de Calvé qui, avant que VIV se mette à utiliser la marque, faisait usage de celle-ci, ou du moins d'une marque similaire, depuis longtemps déjà (pour des produits similaires) et qui en 1971 avait effectué de surcroît un dépôt confirmatif. Il est constant que VIV a commencé l'usage de la marque litigieuse le 6 novembre 1972, donc après le dépôt de Calvé (et aussi après que Calvé a cessé d'utiliser la marque).

Je pense toutefois que le dépôt de Calvé, dont VIV aurait pu avoir connaissance par la consultation du registre, ne fait pas obstacle, toujours et en toute circonstance, à ce que VIV puisse être considérée de bonne foi à l'égard de Calvé également.

"On peut s'attendre que l'exigence de la bonne foi imposée à l'usage antérieur suscitera dans la pratique de nombreux problèmes. Une première difficulté que l'on aperçoit immédiatement est que la loi et son exposé des motifs ne se prononcent pas sur ce qu'il convient d'entendre par usage fait de bonne foi. Sans doute est-on fondé à juger que l'usage antérieur n'est pas de bonne foi lorsqu'il constitue l'imitation délibérée de l'usage encore plus ancien fait d'une marque par un tiers. Mais que doit-on penser du cas où l'usage antérieur est effectivement un premier usage au sens absolu du terme mais que la marque en cause ressemble à une marque déjà déposée par un tiers pour des produits similaires ? Il ne manque certes pas d'arguments pour conclure que dans ce cas aussi, l'usage doit être considéré comme n'étant pas fait de bonne foi.

Les marques déposées antérieurement peuvent être connues de l'usager de fait parce que le registre où elles sont inscrites conformément à l'article 8 est ouvert au public et qu'en outre, l'article 9 prévoit la possibilité de faire procéder par le Bureau Benelux à un examen des antériorités de marques dans le registre. En revanche, chaque dépôt enregistré ne correspond pas nécessairement, tant s'en faut, à un droit de marque encore valide et en outre, la connaissance de l'existence de marques déjà enregistrées n'implique pas ipso facto que l'on sache qu'elles ressemblent à la marque dont on est titulaire et qu'elles se rapportent à des produits similaires. Sous cet angle, il s'agit en fin de compte de savoir si pour apprécier la bonne foi lors de l'usage antérieur, c'est l'opinion subjective de l'usager qui est déterminante ou bien s'il faut faire intervenir une certaine objectivation (Van Nieuwenhoven Helbach "Nederlands handels- en faillissementsrecht", II Industriële Eigendom en mededingingsrecht, 1974, p. 133, n° 391).

Il me semble que Wichers Hoeth est lui aussi plus enclin, à propos de ce problème de la bonne foi, à prendre en compte la subjectivité de l'usager antérieur plutôt qu'à recourir à des normes objectives (Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth "Industriële en intellectuele eigendom", 1976, p. 139), soulignant au sujet du dépôt effectué de mauvaise foi que :

"L'usage antérieur doit être normal, c'est-à-dire qu'il ne peut être purement occasionnel, pour les besoins de la cause, et il doit être fait de bonne foi, c'est-à-dire que l'usager antérieur ne doit pas avoir dérobé lui non plus la marque du déposant ultérieur qui l'avait peut-être devancé dans l'usage de la marque."

Gotzen considère pour sa part, si je comprends bien, que le dépôt fait obstacle à la bonne foi dans le chef de l'usager antérieur (op. cit. p. 84, n° 65).

Je voudrais me rallier aux deux premiers auteurs cités (auxquels il convient d'ajouter aussi Krasser). Dans les exemples de dépôts de mauvaise foi énumérés à l'article 4, point 6, le législateur s'est lui aussi référé à une certaine norme subjective : la connaissance ou l'ignorance inexcusable. Dès lors, pourquoi ne pourrait-il pas en être de même de la bonne foi ? La proposition A, e devrait être amendée comme suit :

Le déposant visé sous a) qui, en raison de sa connaissance du marché des produits en cause, sait ou peut raisonnablement savoir que le tiers visé sous bb) fait réellement usage de cette marque depuis quelques années déjà peut, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, être de mauvaise foi lors du dépôt. Dans cette dernière formulation, la proposition me paraît exacte.

A, f. Si l'on admet que le tiers visé à l'article 4, point 4 a effectué son dépôt (de restauration) de mauvaise foi dans les conditions de l'article 4, point 6 a, ce dépôt n'est pas attributif du droit à la marque, conformément à l'article 4, début. Sur ce point rappelons que, comme il a été dit, le dépôt de restauration n'a pas d'effet rétroactif au sens où il opérerait le renouvellement de l'enregistrement expiré mais qu'il constitue un premier dépôt au sens de l'article 3 de la LBM. Or, l'article 4 lui est applicable sans restriction. Si le déposant effectue le dépôt de mauvaise foi, celui-ci ne sera pas attributif du droit à la marque. Il s'ensuit directement, à mon avis, que ce déposant n'aura donc acquis aucun droit susceptible d'être opposé au tiers visé à l'article 4, point 6a et, de même, qu'il ne peut non plus transmettre pareil droit. En ce sens, je considère que la proposition A, f est exacte.

A, g. Dans un litige opposant VIV et NF, est-il possible de faire constater la mauvaise foi de Calvé ? Je pense qu'il faut répondre par l'affirmative. En l'espèce, Calvé a transmis à NF son prétendu droit à une marque si bien que dans le litige qui oppose VIV à NF, est en cause non le droit de Calvé mais celui de NF. En ce qui concerne le prétendu droit à la marque, NF doit être identifié à son auteur, Calvé. La proposition A, g doit donc être tenue comme exacte.

6. Dans l'examen des propositions de la théorie B, il ne faut pas perdre de vue que le projet de LBM des Gouvernements a subi, par rapport au projet original, précisément sur le point de l'obtention du droit, une modification assez considérable qui a pourtant laissé entière l'intention sous-jacente. Initialement, l'article 3 disposait que le droit à la marque s'obtenait par le premier dépôt de bonne foi et les cas de dépôts réputés comme n'étant pas effectués de bonne foi faisaient l'objet d'une énumération où figuraient les cas envisagés par l'actuel article 4, point 6.

Ces dispositions reposaient effectivement sur l'idée qu'un système donnant au premier dépôt un effet attributif du droit à la marque nécessitait un correctif en faveur de ceux qui avaient fait antérieurement un usage normal et de bonne foi de la marque pour des produits similaires et au détriment de ceux qui avaient effectué un dépôt de mauvaise foi (au sens de l'article 4, point 6 de la LBM). Cette conception était exprimée dans l'exposé des motifs du projet de LBM (1954) de la Commission Benelux instaurée par les groupes belges, luxembourgeois et néerlandais de l'AIPPI (voir : l'annexe au Bijblad bij de Industriële Eigendom, 22e année, 1954, n° 1, pp. 10 et 11).

Lors des débats consacrés au projet de LBM des Gouvernements, le système proposé a fait l'objet d'objections dictées par la considération que l'effet attributif du droit par le premier dépôt de bonne foi entraînerait des difficultés et une insécurité juridique. On peut se reporter à ce sujet au rapport provisoire fait au nom de la Commission spéciale par Monsieur C. Linden, en date du 31 mars 1960, 15-2, pp. 8 et 9. Le rapport de Monsieur C. Linden du 21 novembre 1960, 15-3, p. 9 relève qu'à la suite d'une proposition de la Commission des marques de l'association néerlandaise pour la propriété industrielle (voyez Rapport 15-2, pp. 8, 9 et 10), les trois Gouvernements ont proposé des amendements en vue de supprimer l'exigence de la bonne foi dans la définition que l'article 3 donnait du fait générateur du droit à la marque ; ce droit serait obtenu simplement par le premier dépôt. Pour prévenir les manoeuvres frauduleuses, il fut toutefois prévu que le dépôt effectué de mauvaise foi (notamment dans les cas visés par l'ancien article 5, points 1 et 2, c'est-à-dire l'actuel article 4, points 6, a et 6, b) pourrait être annulé dans certaines conditions. Les idées qui avaient présidé à l'établissement du projet restaient toutefois entières. Selon l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, elles sont aussi admises au plan international et trouvent leur consécration dans l'article cité.

Les propositions B, a et B, b sont donc exactes.

B, c. C'est de l'article 14, B 2 dont il s'agit ici. Effectivement, le système mis en place par cette disposition entraîne - à première vue - des conséquences parfois difficilement acceptables. Je renvoie à cet égard au rapport de Monsieur C. Linden du 31 mars 1960, 15-2, page 5 où il fait état d'une note de Monsieur Gevers. Le rapport explique ensuite :

"Pour sortir de l'impasse, toujours d'après M. Gevers, les auteurs du projet auraient imaginé l'article 16 instituant le principe de la nullité relative du dépôt vis-à-vis des antériorités. Cet article dispose :
"La nullité d'un dépôt effectué de bonne foi peut se déduire de l'existence d'un enregistrement antérieur au nom d'un tiers qui ne prend point part à l'action."

Monsieur Gevers interprète cette disposition comme suit :

"A, B et C déposent successivement la même marque. B est de bonne foi. Il attaque C en contrefaçon. C plaide reconventionnellement la nullité du dépôt de B sur base de l'antériorité de A.

L'article 16 donne à A une manière de pouvoir d'arbitre liant le tribunal. Si A entend que le tribunal donne gain de cause à C, il lui suffit d'intervenir. Si A entend que le tribunal donne gain de cause à B, il lui suffit de s'abstenir. Aucune qualité d'impartialité ne sera demandée à A. Il est au contraire entendu que A exercera son pouvoir d'arbitrage en fonction de ses seuls intérêts à lui. Il lui sera loisible par exemple de monnayer sa décision, de vendre en quelque sorte aux enchères la décision que rendra la tribunal dans le litige qui oppose B à C".

Somme toute, en cas de litige, ce sera le plus riche des déposants, celui qui pourra acheter le concours du tiers, qui "pillera" la marque de ce tiers, en l'occurrence A. La situation si bien décrite par Monsieur Gevers peut tout aussi bien se présenter sous le régime de l'article 14, B mais cette éventualité n'a pas empêché le législateur de donner à cette disposition sa forme actuelle.

Votre Cour s'est trouvée confrontée à un cas d'espèce semblable dans l'affaire Mölnlycke/Schagen/Satoma, 1er juin 1978, Nederlandse Jurisprudentie 1978, 480. Dans l'affaire actuelle, NF aurait pu invoquer la nullité du dépôt de VIV si Calvé avait participé à l'action en tant que tiers visé à l'article 4, point 4. Et cette constatation n'est à mon avis entamée en rien par le fait que NF a effectué antérieurement un dépôt de mauvaise foi à l'égard de VIV car comme usager de la marque, NF conserve la qualité d'intéressé. Mais cela étant, on ne voit pas bien comment la mauvaise foi opposée à NF l'empêcherait d'être suppléée au tiers visé à l'article 4, point 4, en l'espèce Calvé, par l'effet de la cession prévue à l'article 11 de la LBM et de réclamer, en vertu de son droit de marque ainsi obtenu, l'annulation du dépôt de VIV conformément à l'article 4, point 4. Je souligne incidemment que dans l'examen de la proposition B, c, il faut présumer la bonne foi de Calvé. Au surplus, je voudrais encore faire remarquer que le dépôt effectué de mauvaise foi par NF est en fait tout-à-fait étranger à la transaction intervenue avec Calvé.

Reste encore la question de savoir si le dépôt (et l'enregistrement) de l'acte constatant la cession que NF a effectuée, évidemment avec la même mauvaise foi, le 11 octobre 1976, fait obstacle à l'acquisition par NF du droit à la marque. J'incline à répondre par la négative parce que le dépôt visé à l'article 11, point C de la LBM ne constitue pas le dépôt visé à l'article 3 et qu'en conséquence, l'article 4 n'est pas applicable au dépôt d'un acte de cession. Le droit de marque transmis par Calvé à NF a pour fondement, même après la cession, le dépôt (de restauration) effectué par Calvé.

La proposition B, c me paraît donc inexacte.

B, d. Il résulte à mon avis de ce qui vient d'être dit concernant la proposition B, c que la proposition B, d ne peut pas être tenue non plus pour exacte.

7. Nous en venons ainsi enfin à la théorie C. D'emblée, je voudrais faire référence aux considérations que m'ont inspirées les propositions A a, A b et A c. et dont il résulte que je peux souscrire aux propositions C a, C b et C c.

C, d. Dans "Industriële eigendom en subjectief recht" (thèse 1946, p. 79), Gerbrandy écrivait :

"C'est ainsi que par la notoriété dont elle jouit de longue date dans le public, la marque prend elle aussi valeur en soi, distincte de l'entreprise ; elle finit par devenir davantage que la simple garante du savoir et de l'expérience de l'entreprise qui la sous-tend ; elle se révèle être elle-même un produit, le résultat de ce savoir et de cette expérience, l'expression et la matérialisation même du succès rencontré auprès du public au fil du temps. Celui qui, avec l'entreprise, reprend la marque, acquiert du même coup le résultat d'une activité (...).

La marque possède ainsi une valeur patrimoniale. Elle est cessible ; la pratique éprouve le besoin de pareille cession."

A la différence des régimes de marque connus antérieurement dans le Benelux, la LBM a prévu en son article 11 de la LBM, pour répondre aux besoins de la pratique, la possibilité de céder le droit de marque, indépendamment de la cession de l'entreprise. Le législateur Benelux a reconnu la valeur patrimoniale propre de la marque et lui a donné statut de chose appréciable en argent. Celui qui est devenu titulaire d'un droit de marque à la suite d'une cession bénéficiera de ce fait, après l'accomplissement des formalités légales, de la protection de ce droit telle qu'elle est garantie par la LBM comme s'il avait obtenu le droit exclusif à la marque par le premier dépôt visé à l'article 3. Il est en effet subrogé dans tous les droits de son auteur et détient ainsi, au titre d'accessoire du droit patrimonial acquis, la faculté d'invoquer la nullité d'un dépôt dans le cas visé à l'article 14, point B 2 en relation avec l'article 4, début et point 4 de la LBM. La proposition C, d est donc exacte.

C, e. La loi n'apporte aucune restriction pour ce qui est du délai qui devrait éventuellement séparer le dépôt de la cession. Aussi, rien n'empêche que celui qui était titulaire d'une marque qui s'est éteinte par l'expiration de l'enregistrement de céder, immédiatement après le renouvellement de celui-ci, le droit de marque restauré par un nouveau dépôt et de réaliser de cette façon le droit patrimonial qu'il a rétabli.

Comme il a déjà été expliqué plus haut, différents motifs peuvent pousser le tiers visé à l'article 4, point 4, à restaurer son droit expiré dans le délai prévu à la même disposition. L'un d'entre eux peut fort bien être, à mon avis, qu'il entende voir son droit de marque échoir à un tiers bien qu'il sache que ce tiers a des intérêts opposés à celui qui a effectué le dépôt visé à l'article 4, point 4 et que le premier est à l'égard du second de mauvaise foi au sens de l'article 4, point 6 a de la LBM. Ainsi qu'on l'a dit, cette mauvaise foi-là est étrangère à la transaction relative au droit de marque restauré. Le droit qu'en l'espèce, NF veut opposer à VIV n'est pas celui qui lui vient du dépôt effectué de mauvaise foi mais celui issu du dépôt (de restauration) de Calvé. C'est ce dernier dépôt qui est opposé à VIV.

Les propositions C, e et C, f sont exactes.

C, g. Vu la faculté prévue à l'article 14, point B 2 au profit des intéressés qui y sont visés (et dont le législateur doit avoir vu les conséquences parfois difficilement acceptables), il ne me paraît pas possible, sur la base des dispositions de la LBM, de l'économie de la loi ou d'un principe général du droit des marques, d'infirmier une opération comme celle menée en l'espèce par NF en collaboration avec Calvé, sauf à constater que le dépôt (de restauration) effectué par Calvé l'a été de mauvaise foi (voir l'examen de la proposition A, e). Subsiste pourtant la référence explicite faite à l'article 13, A à l'application du droit commun en matière de responsabilité civile. Le comportement de NF constitue-t-il un acte de concurrence déloyale ou bien le recours à un moyen licite de compétition commerciale afin de s'assurer un avantage sur un concurrent ou pour compenser une position juridique déforcée par rapport à un concurrent ? La question reste posée. Elle devra trouver sa réponse dans le droit commun et non pas à partir de la LBM de sorte que sur ce point, votre Cour n'a pas compétence de se prononcer.

Je voudrais répondre ainsi qu'il suit aux questions soumises à votre Cour :

I. Théorie A :

la proposition a est exacte ;

la proposition b est exacte ;

la proposition c est exacte ;

la proposition d est inexacte ;

la proposition e est exacte dans la mesure où le tiers visé à l'article 4, point 4 qui a restauré par un dépôt une marque éteinte par suite de l'expiration de l'enregistrement et qui, au moment de ce dépôt, sait ou doit raisonnablement savoir, en raison de sa connaissance du marché des produits en cause, que le déposant visé à l'article 4, point 4 fait réellement usage de cette marque depuis quelques années déjà, peut, compte tenu des circonstances de l'espèce, être de mauvaise foi lors du dépôt ;

la proposition f est exacte ;

la proposition g est exacte. *)

II. Théorie B :

la proposition a est exacte ;

la proposition b est exacte ;

la proposition c est inexacte ;

la proposition d est inexacte ;

III. Théorie C :

la proposition a est exacte ;

la proposition b est exacte ;

la proposition c est exacte ;

la proposition d est exacte ;

*) Les présentes conclusions apportent une réponse à la proposition g) de la théorie A dans la supposition où elle aurait fait l'objet d'une omission involontaire dans le dispositif de l'arrêt du 29 juin 1978.

la proposition e est exacte ;

la proposition f est exacte ;

la proposition g est exacte dans la mesure où sur la base des dispositions de la LEM ou du système instauré par cette loi ou de tout principe juridique admis en droit des marques, le comportement incriminé ne peut pas être interdit.

1er février 1979.