A 80/1/10

ARREST VAN 27 JANUARI 1981

in zaak A 80/1

Inzake :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TURMAC TOBACCO COMPANY B.V.

tegen :

de vennootschap naar Amerikaans recht
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY Inc.
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
R.J. REYNOLDS TOBACCO B.V.

procestaal : Nederlands

*

* *

ARRET DU 27 JANVIER 1981

dans l'affaire A 80/1

En cause :

la société à responsabilité limitée
TURMAC TOBACCO COMPANY B.V.

contre :

la société de droit américain
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY Inc.
et
la société à responsabilité limitée
R.J. REYNOLDS TOBACCO B.V.

langue de procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

Dans l'affaire A 80/1,

Vu la lettre du Hoge Raad der Nederlanden du 11 janvier 1980 accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'arrêt du Hoge Raad du 11 janvier 1980 rendu en cause de société à responsabilité limitée Turmac Tobacco Company B.V. à Amsterdam contre 1. société de droit américain R.J. Reynolds Tobacco Company Inc. à Winston-Salem, Caroline du Nord, Etats-Unis d'Amérique et 2. société à responsabilité limitée R.J. Reynolds Tobacco B.V. à Hilversum, par lequel sont posées, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions relatives à l'interprétation de l'article 5, 3. de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits ;

QUANT AUX FAITS :

Attendu que le Hoge Raad a énoncé comme suit les faits auxquels doit s'appliquer l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux :

"En 1963, Turmac était titulaire aux Pays-Bas de la marque Whiston pour des cigarettes, Reynolds, titulaire dans un certain nombre d'autres pays de la marque Winston pour des cigarettes. L'Arrondissementsrechtbank de La Haye a annulé, par décision du 29 mars 1963 prise à la requête de Turmac, l'enregistrement au nom de Reynolds de la marque Winston aux Pays-Bas, annulation prononcée en raison du caractère ressemblant de cette marque dans ses traits essentiels avec la marque Whiston de Turmac. Le 12 juillet 1963, Turmac a fait enregistrer la marque Winston pour des cigarettes. Reynolds a demandé alors à l'Arrondissementsrechtbank de La Haye d'annuler ce dernier enregistrement de Turmac, mais le Tribunal a rejeté cette requête par décision du 30 mai 1964. Reynolds a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d'appel de La Haye. En outre, Reynolds a engagé, devant l'Arrondissementsrechtbank d'Amsterdam, une action contre Turmac tendant entre autres à ce que tout usage par Turmac de la marque Winston pour des produits de tabac aux Pays-Bas soit déclaré illicite à l'égard de Reynolds.

./.

Le 10 septembre 1965, Turmac et Reynolds ont conclu une convention dont le contenu suit :

AGREEMENT

Agreement made this 10th day of September 1965 between R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY of Winston-Salem, North Carolina, a corporation organized and existing under the laws of the State New Jersey, United States of America and TURMAC TABAK MAATSCHAPPIJ (Turmac Tobacco Company) N.V. of Amsterdam, a corporation organized and existing under the laws of the Kingdom of the Netherlands.

Recitals

1. Reynolds is the proprietor of the trademarks BRANDON and BRANDONA which is used to distinguish tobacco and tobacco-products ;
2. Turmac is the proprietor of the trademark WHISTON in the Netherlands which is used to distinguish tobacco and tobacco-products ;
3. Turmac or its subsidiary or affiliated companies desire to acquire certain rights in the trademarks BRANDON and BRANDONA ;
4. Reynolds, which in a number of countries outside the Netherlands, is the proprietor of the trademark WINSTON, which is used tot distinguish cigarettes, has met with difficulties in using this mark in the Netherlands, on account of Turmac's prior rights in the trademark WHISTON ;
5. Turmac is willing to give Reynolds certain rights to use the trademark WINSTON in the Netherlands ;
6. Reynolds and Turmac desire to enter into this Agreement for the purpose of settling all dusputes between them with regard to the WINSTON and WHISTON-trademarks.

Clauses

(a) 1. Reynolds will asign to Turmac or a subsidiary or affiliated company all its rights in the trademarks BRANDON and BRANDONA throughout the world as such countries appear in the Exhibit, except for the U.S.A., its territories and possessions, and sales to the U.S. armed forces, embassies and consulates ;

./.

2. The assignment of the BRANDON and BRANDONA marks as aforesaid shall be apart from the business or other goodwill of Reynolds and Reynolds makes no representation as to the validity of the marks to be transferred ;

3. Turmac shall prepare and submit to Reynolds for execution such assignment documents as may be required to effect the transfer of record from Reynolds to Turmac's nominee of the marks as aforesaid. The cost of the preparation of the assignment documents and of the recordal of the transfers will be borne by Turmac and/or its nominee. It is understood that Reynolds may submit such documents to its counsel for approval ;

(b) Turmac gives Reynolds exclusive permanent rights to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes, and thereby to make use of the trademark WINSTON, in the in-bond trade of the Netherlands. Reynolds has the right to name N.V. Alvana of the Hague, the Netherlands or any other distributor of its choice and to decide where and by whom the WINSTON-cigarettes will be manufactured. If the manufacture is effected outside the Netherlands the use of the trademark WINSTON in the course of the shipping of the cigarettes to the Netherlands is also permitted ;

(c) Turmac authorizes Reynolds exclusively to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes, and to make use of the trademark WINSTON, in the inland market of the Netherlands as long as the price fixed on the excise stamp for a package of 20 WINSTON-cigarettes is at least one guilder higher than the retail price of a package of 20 cigarettes of the largest selling price class, as determined by Government publications, manufactured and sold in the Netherlands.

Reynolds has the right to name Messrs. Alvana or any other distributor of its choice and to decide where and by whom the WINSTONS will be manufactured. If the manufacture is effected outside the Netherlands the use of the trademark WINSTON in the course of the shipping of the cigarettes to the Netherlands is also permitted ;

./.

(d) In the event Reynolds decides to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes in the Netherlands at a price fixed on the excise stamp that is less than one guilder higher than the retail price of a package of 20 cigarettes of the largest selling price class, as determined by Government publications, manufactured and sold in the Netherlands. Reynolds has the right to decide where and by whom the WINSTON-cigarettes will be manufactured, but Turmac will have the right to act as the distributor of WINSTON-cigarettes sold in the inland market of the Netherlands. The relevant agreement between Reynolds and Turmac will embody conditions similar to the ones prevailing in the retail price class in which WINSTON is to be sold.

If Turmac decides not to act as the distributor, Reynolds will have the right to name Messrs. Alvana or any other distributor of its choice in this case Reynolds conditions will not be more favourable than those offered to Turmac in the first instance.

(e) The parties agree to the co-existence of the WINSTON and WHISTON marks in the Netherlands ; and the parties undertake to avoid such changes in the label get-up or package designs as would make for confusion among the trade and purchasing public ;

(f) In those countries where oppositions or cancellation actions by the Rembrandt interests are pending against the BRANDON and BRANDONA marks, Turmac will arrange for withdrawal of such oppositions or cancellation actions, each side to bear its own costs. Similarly, Reynolds will withdraw such actions as it may have pending against the REMBRANDON mark in any country ;

(g) In the lawsuit between Reynolds and Turmac which is pending before the Court of Appeal of the Hague, Reynolds will withdraw its notice of appeal. The lawsuit between Turmac and Reynolds which is now pending before the District Court of Amsterdam will be withdrawn and struck off the records at the request of both parties ;

./.

(h) This agreement and the undertakings made thereunder run to the benefit of, and are binding upon, the successors and assignes of Reynolds and Turmac and/or their subsidiary or affiliated companies ;

(i) If a conflict or a difference of opinion on the validity or the execution of this agreement should arise between parties the matter will be submitted to the District Court Amsterdam for judgment as the exclusive competent Court for the first instance.

In witness whereof, the parties hereto have executed this Agreement as of the day and year written above.

R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY

TURMAC TABAK MAATSCHAPPIJ
(TURMAC TOBACCO CO.) N.V.

(suivent des signatures)

En 1971, Turmac a déposé auprès du Bureau Benelux des marques la marque Whiston, entre autres, pour des cigarettes en faisant référence à l'usage qu'elle faisait de cette marque aux Pays-Bas depuis 1934 et à son enregistrement dans ce pays.

En avril 1977, Reynolds a adopté le point de vue selon lequel elle n'était plus obligée par la convention du 10 septembre 1965. Elle invoquait à cet égard différentes raisons dont l'une consistait à dire que le droit de Turmac à la marque Whiston s'était éteint par non-usage pendant les trois années suivant le dépôt ou pendant une période ininterrompue de cinq années.

Turmac y opposa deux arguments :

a. elle a poursuivi l'usage de la marque Whiston dans ladite période ; pour en rapporter la preuve, elle produisit (concernant cette période) 30 copies de factures, toutes du 22 novembre 1973, et concernant presque toutes une quantité égale de 1000 cigarettes (40 ou 50 paquets) par client ; elle ajouta que le succès des marques de cigarettes est largement tributaire de la mode et que lorsqu'une marque déterminée décline, c'est-à-dire si elle ne trouve pratiquement plus acquéreur, les fabricants s'efforcent en permanence, en adaptant la cigarette, de recréer un marché pour la marque ;

./.

b. elle souhaitait prévenir dans toute la mesure du possible la confusion entre les marques Whiston et Winston et elle a relevé notamment à ce propos la clause e) de la convention du 10 septembre 1965 ; la marque Whiston ne constituait pas une grande marque ; elle ne suscitait qu'un intérêt local ; si Turmac avait voulu mettre fin à cette situation en essayant, par une campagne nationale, de faire de Whiston une grande marque, elle aurait contribué à créer une confusion entre Whiston et Winston.

La Cour d'appel ne s'étant pas prononcée explicitement sur les faits qui sous-tendent ces arguments, ces faits doivent être considérés comme constants au niveau du Hoge Raad."

QUANT A LA PROCEDURE :

Attendu que la société à responsabilité limitée Turmac Tobacco Company B.V., ci-après dénommée Turmac, s'étant pourvue en cassation contre l'arrêt rendu dans cette affaire par la Cour d'appel d'Arnhem, le Hoge Raad a invité, par arrêt du 11 janvier 1980, la Cour Benelux à se prononcer sur les questions suivantes relatives à l'interprétation de l'article 5, 3. de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, eu égard aux arguments précités de Turmac :

"1. Que doit-on entendre, à l'article 5, sous 3, par les termes "aucun usage normal de la marque" ?

2. Que doit-on entendre, dans la même disposition, par les termes "sans juste motif" ?"

Attendu que conformément à l'article 6, alinéa 5 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour a fait parvenir aux Ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie de l'arrêt du Hoge Raad, certifiée conforme par le greffier ;

./.

Attendu que la Cour a donné aux parties la possibilité de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par le Hoge Raad, ce dont Turmac et Reynolds et consorts ont fait usage, Turmac ayant en outre présenté un mémoire en réponse au mémoire déposé par Reynolds et consorts ;

Attendu que Turmac soutient, en substance :

I. Sur la question 1 :

qu'à l'article 5, 3., à la différence d'autres passages, par exemple l'article 4, alinéas 6a et b, la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits mentionne "aucun usage normal de la marque" ("enig normaal gebruik van het merk") ; qu'ici donc, expressément, la loi n'impose pas l'exigence de l'usage normal mais de quelque (enig) usage normal, formule sans aucun doute considérablement atténuée par rapport à celle d'"usage normal" retenue dans d'autres dispositions de la loi uniforme ;

que par cet "usage normal", on ne vise certainement pas un usage étendu à l'ensemble du Benelux, ni un usage notoire, c'est-à-dire connu du public, ni tout autre usage intensif de la marque dans le dessein d'acquérir dans le Benelux un débouché pour l'article marqué ; que l'usage normal ne vise rien d'autre que l'activité sincère du titulaire de la marque, dans les détails prévus par la loi, en vue de vendre l'article marqué, compte tenu de toutes les circonstances propres à la cause, y compris la nature du produit ou le comportement du titulaire ;

que par quelque "usage normal", l'article 5, 3. de la Loi uniforme Benelux vise donc à imposer comme critère qu'il y ait eu, dans les délais fixés à l'article, une commercialisation réelle, même minime, du produit marqué ;

./.

II. Sur la question 2 :

que le défaut de l'usage précité n'entraîne pas l'extinction du droit pourvu que le titulaire de la marque démontre que celle-ci est destinée certes au commerce réel - donc, non à des fins défensives - mais que des circonstances qui lui sont étrangères ou des obligations contractuelles l'ont empêché (temporairement) d'utiliser sa marque dans les délais prévus à l'article ;

Attendu que Reynolds et consorts soutiennent en substance :

I. Sur la question 1 :

A. que dans la mesure où la Cour entend donner une réponse abstraite aux questions posées par le Hoge Raad, la réponse à la question 1 devrait être formulée comme suit :

à titre principal et subsidiaire :

par "usage normal" au sens de l'article 5, 3. de la LBM, il faut entendre un usage qui ne tend pas au seul maintien du droit à la marque, mais au contraire, qui peut raisonnablement servir à acquérir un débouché pour le produit, étant entendu qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et spécialement de la nature du produit en cause ;

à titre principal :

étant entendu aussi qu'en cas de lancement ou de réintroduction d'une marque, ne peut pas constituer un "usage normal", l'usage réputé par ailleurs trop faible, eu égard à la nature du produit, même si après l'expiration des délais visés à l'article 5, 3., il est immédiatement suivi d'un usage à réputer "normal" quant à son ampleur et à son intensité, eu égard à la nature du produit en cause ;

./.

à titre subsidiaire :

étant entendu aussi qu'en cas de lancement ou de réintroduction d'une marque, peut constituer un "usage normal", l'usage qui, eu égard à la nature du produit en cause, doit être considéré comme d'ampleur et d'intensité très faibles, pourvu que ledit usage ait un rapport avec l'intention d'exploiter la marque immédiatement après cette phase de (ré)introduction en conformité avec les normes de gestion des entreprises et que cela ressorte soit de l'usage subséquent, lequel est à considérer comme normal quant à son intensité et son ampleur, eu égard à la nature du produit en cause, soit d'un projet préalable et crédible, prévoyant une intensification et une extension régulières de l'usage jusqu'à atteindre un usage à réputer normal quant à son ampleur et à son intensité, eu égard à la nature du produit en cause.

B. que, dans la mesure où la Cour entend intégrer dans sa réponse les arguments de Turmac cités par le Hoge Raad, il faudrait répondre comme suit :

(1) La mission de la Cour Benelux, qui se limite à l'interprétation de règles juridiques communes, implique que la question de savoir si l'usage allégué par Turmac doit être considéré comme quelque "usage normal" ne pourra recevoir de réponse que par le juge du fond étant donné qu'on ne peut répondre à cette question sans apprécier les faits, ce qui relève souverainement de ce juge ; à cet égard, le juge du fond devra considérer si l'usage peut raisonnablement servir à acquérir un débouché pour le produit ; à cette fin, le juge devra tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de la nature du produit, de l'ampleur des ventes sous la marque, des intervalles séparant les différents faits d'usage ainsi que de l'ampleur et de la fréquence d'autres faits d'usage éventuels ;

./.

Au surplus, s'agissant d'articles de grande consommation comme les cigarettes, le juge du fond devra apprécier l'"usage normal", en fonction d'une ampleur et d'une fréquence des débouchés pour les articles marqués, plus élevées que dans le cas de produits d'une autre nature ;

Dans une situation où il est constant que la marque (ou l'article marqué) "ne fait pratiquement pas (ou plus) l'objet de ventes", le juge du fond sera suffisamment fondé à juger, sauf circonstances particulières, que des actes d'usage occasionnels ou isolés ne peuvent pas être considérés comme un "usage normal".

(2) La simple circonstance que le succès de la marque ou du produit de marque est fortement tributaire de la mode et que le titulaire de la marque, conformément ou non aux méthodes des autres titulaires de marques dans la branche considérée, s'efforce en permanence, après le déclin d'une marque déterminée (c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pratiquement plus vendue), de recréer, en adaptant le produit, un marché pour la marque n'interdit pas au juge de considérer, eu égard à la nature du produit, que l'usage reste néanmoins insuffisant quant à son ampleur et à sa fréquence pour pouvoir être qualifié d'"usage normal" ;
en effet, l'usage normal de la marque suppose précisément que le titulaire de la marque veille à ce que celle-ci suive plus ou moins l'évolution de la mode ; en outre, les délais de l'article 5, 3. donnent au titulaire de la marque la possibilité, jusqu'à trois ans après le dépôt ou jusqu'à cinq ans après le dernier usage, d'adapter son produit et de trouver pour celui-ci un nouveau marché sans que dans cette période, quelque "usage normal" soit exigé de lui.

(3) Il en est de même d'une limitation alléguée de l'usage résultant de l'intention du titulaire de la marque de prévenir la confusion avec une autre marque ou d'une limitation alléguée de l'usage résultant d'une obligation en ce sens acceptée contractuellement à l'égard d'un tiers.

./.

(4) Pour qu'il y ait "usage normal", il n'est pas nécessaire que la marque soit réputée une "grande" marque. C'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier si l'usage de la marque adapté à une situation où cette marque ne suscite qu'un intérêt local, peut constituer un "usage normal" ; dans son examen, le juge du fond doit prendre notamment en considération la nature du produit. Si, eu égard à la nature du produit, l'usage comme tel apparaît d'une ampleur et d'une fréquence trop faibles pour constituer un "usage normal", le simple fait que cet usage limité s'expliquerait par un manque d'intérêt, autre qu'un intérêt local, ne constituera pas par lui-même une raison pour le considérer comme un "usage normal" au sens de l'article 5, 3.

II. Sur la question 2 :

A. que dans la mesure où la Cour entend donner une réponse abstraite aux questions posées par le Hoge Raad, la réponse à la question 2 devrait être formulée comme suit :

On ne peut entendre par "juste motif" au sens de l'article 5, 3. un intérêt raisonnable du titulaire de la marque ; on ne peut admettre le "juste motif" que dans les cas où, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, on ne pouvait raisonnablement pas exiger du titulaire de la marque qu'il fît de celle-ci un usage normal.
L'intérêt à conserver des marques de réserve ou de défense ne constitue pas en soi un juste motif.

B. que, dans la mesure où la Cour entend intégrer dans sa réponse les arguments de Turmac cités par le Hoge Raad, il faudrait répondre comme suit :

./.

(1) La simple circonstance que le succès de la marque ou du produit de marque est fortement tributaire de la mode et que le titulaire de la marque, conformément ou non aux méthodes des autres titulaires de marques dans la branche considérée, s'efforce en permanence, après le déclin de la marque (c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pratiquement plus vendue) de recréer, en adaptant le produit, un marché pour la marque ne constitue pas un "juste motif" du défaut d'usage normal.

(2) La limitation de l'usage alléguée par le titulaire de la marque résultant de son intention de prévenir la confusion avec une autre marque ne peut pas davantage constituer "un juste motif" de l'usage anormal de la marque ; ni non plus, la limitation alléguée de l'usage résultant d'un engagement pris contractuellement à cet effet à l'égard d'un tiers.

(3) Ne constituent pas un "juste motif" d'usage anormal ni le simple fait que la marque n'est pas une "grande" marque ni, le simple fait qu'elle ne suscite qu'un intérêt local.

Attendu que les points de vue de Turmac et de Reynolds et consorts ont été exposés verbalement à l'audience de la Cour du 2 juin 1980, au nom de Turmac par Mes. A.G. Maris et E.Chr. Kuhn, avocats à La Haye et au nom de Reynolds et consorts par Me D.W.F. Verkade, avocat à Amsterdam ;

Attendu que Monsieur l'avocat général Berger a déposé ses conclusions le 29 septembre 1980 ;

QUANT AU DROIT :

sur les deux questions confondues :

Attendu que, la procédure au cours de laquelle le Hoge Raad a posé les questions précitées n'ayant trait qu'à des marques individuelles, la Cour peut, dans sa réponse à ces questions, se dispenser d'examiner si, et dans quelle mesure, les considérations émises à ce propos s'appliquent aussi aux marques collectives ;

sur la question 1 :

Attendu tout d'abord que la disposition de l'article 5, 3. de la Loi Benelux sur les marques, selon laquelle le droit à la marque s'éteint dans la mesure où pendant une période déterminée, la marque n'a fait l'objet, sans juste motif, d'aucun usage normal sur le territoire du Benelux, par le titulaire ou en son nom, se fonde sur l'idée que la protection étendue que la loi rattache au droit exclusif à la marque ne se justifie que si le signe en cause est effectivement utilisé dans la vie des affaires pour distinguer les produits d'une entreprise ;

Attendu que dans l'interprétation de cette disposition, il faut aussi tenir compte de la volonté, qui a présidé à sa rédaction, de rompre avec la conception antérieurement admise aux Pays-Bas selon laquelle tout usage, même s'il n'a pas pour but d'acquérir un débouché pour le produit marqué mais qu'il vise uniquement à maintenir le droit à la marque, suffit à prévenir la déchéance du droit ;

que cette volonté constitue la raison pour laquelle la disposition exige le caractère normal de l'usage ;

Attendu qu'il ressort déjà du premier attendu ci-dessus que pour prévenir la déchéance du droit de marque, conformément à la disposition de l'article 5, 3., il est en principe au moins nécessaire que le signe en cause soit utilisé dans la vie des affaires par le titulaire de la marque ou en son nom, hors de l'entreprise du titulaire, de son licencié ou de la personne agissant en leur nom, et que cet usage se rapporte sans ambiguïté à un produit déterminé que l'usager vend ou offre en vente et qui par un tel usage se distingue des produits d'autrui ;

Attendu que lorsque pareil usage est constant, il ne peut être répondu à la question de savoir si cet usage peut être considéré comme "normal" au sens de la disposition en cause, qu'en tenant compte, comme le précise l'exposé des motifs commun, de tous les faits et circonstances propres à la cause, dans leurs rapports mutuels ;

./.

que si, pour cette raison, la première question du Hoge Raad ne se prête que partiellement à une réponse abstraite, il est néanmoins possible d'inférer de l'ensemble des considérations qui précèdent que pour que l'emploi de la marque, tel qu'il est visé ci-dessus, puisse être considéré comme un "usage normal", il est déterminant qu'il se dégage de l'ensemble des faits et circonstances propres à la cause, considérés dans leurs rapports mutuels, que compte tenu de ce qui passe pour usuel et commercialement justifié dans le secteur des affaires envisagé, l'usage a pour objet de créer ou de conserver un débouché pour les produits marqués et qu'il ne vise pas au seul maintien du droit à la marque ;

qu'en ce qui concerne les faits et circonstances visés ci-dessus, il faut en principe prendre en considération la nature, l'étendue - tant l'importance numérique des marchandises et/ou des clients que la dimension géographique -, la fréquence, la régularité ainsi que la durée de l'usage en relation avec la nature du produit, la nature et la dimension de l'entreprise ;

Attendu que sous ce rapport, à l'égard des arguments de Turmac cités par le Hoge Raad, et sans entrer dans une appréciation concrète à laquelle il n'appartient pas à la Cour de se livrer, on peut faire observer ce qui suit ;

que lorsqu'il s'agit d'un article de grande consommation, l'usage dont l'étendue ne correspond pas à ce caractère ne peut être considéré comme normal au sens précité que si le titulaire de la marque invoque, et, en cas de contestation prouve, des faits et circonstances qui permettent d'expliquer cet écart de façon à faire admettre que cet usage ne visait néanmoins pas au seul maintien du droit à la marque ;

que pour savoir si les arguments précités de Turmac, qui sont reproduits in extenso dans l'arrêt du Hoge Raad, fournissent pareille explication, il faut examiner si dans leurs rapports mutuels, ces arguments autorisent à eux seuls à faire admettre que compte tenu de la nature et de la dimension de son entreprise, Turmac continue à satisfaire par des fournitures de l'importance et de la fréquence alléguées la demande purement locale d'un article de grande consommation comme des cigarettes pour des raisons autres que le seul maintien de son droit à la marque ;

sur la question 2 :

Attendu qu'il suit des considérations ci-dessus relatives à la question 1 que la notion de juste motif dans la disposition concernée doit être appréciée de manière stricte ;

que pour cette raison, il faut répondre à la question 2 du Hoge Raad qu'il ne peut y avoir juste motif au maintien du droit à la marque, en l'absence d'un usage normal qu'à la condition que le titulaire de la marque invoque et, en cas de contestation, prouve des faits et circonstances sur lesquels il est sans pouvoir, qui ne font pas partie des risques normaux de l'entreprise,et qui ont rendu impossible l'usage normal de la marque ou du moins ont constitué une telle charge que cet usage, selon les critères usuels de la vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement être exigé du titulaire ou de son licencié ;

qu'ainsi, ne peuvent être considérées à elles seules comme constituant un juste motif au sens précité, ni la circonstance qu'un produit se démode et qu'en conséquence il ne se vende pratiquement plus, ni la circonstance que le titulaire de la marque renonce à relever par de la publicité la faible demande de son produit parce qu'il se considère tenu, en vertu d'une convention qu'il a librement conclue avec le titulaire d'une autre marque, de prévenir, dans toute la mesure du possible, la confusion avec cette marque : la première circonstance parce qu'elle fait partie en principe des risques normaux de l'entreprise ; la seconde, parce qu'elle n'échappe pas au pouvoir du titulaire de la marque ;

QUANT AUX DEPENS :

Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela est conforme à la législation du pays où le procès est pendant ;

./.

que selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties comprennent les frais qui sont portés en compte à la partie succombante mais que dans la fixation de ceux-ci, la Cour tiendra compte du principe qui est à la base de l'article 57, alinéa 3 du Code néerlandais de procédure civile, selon lequel lorsqu'une partie fait appel à plusieurs avocats, les honoraires d'un seul peuvent être compris dans les frais à porter en compte à la partie adverse et également des critères usuels de calcul de ces honoraires en degré de cassation aux Pays-Bas ;

que compte tenu de ce qui précède et des données fournies par les parties à la demande de la Cour, les frais exposés devant celle-ci doivent être fixés comme suit :

pour Turmac Tobacco Company B.V. à 5.000,- florins (hors T.V.A.) et pour R.J. Reynolds Tobacco Company Inc. et R.J. Reynolds Tobacco B.V. à 5.000,- florins (hors T.V.A.) ;

Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat général Berger ;

Statuant sur les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden par arrêt du 11 janvier 1980 ;

DIT POUR DROIT :

1. Pour prévenir la déchéance du droit à la marque conformément à l'article 5, 3. de la Loi Benelux sur les marques, il est, en principe, au moins requis que le signe en cause ait été utilisé dans la vie des affaires, sur le territoire du Benelux, au cours de la période à considérer, par le titulaire de la marque ou au nom de celui-ci, hors de l'entreprise de l'usager et que cet usage se rapporte sans ambiguïté à un produit déterminé que l'usager vend ou offre en vente et qui par un tel usage se distingue des produits d'autrui ;

./.

2. Pour savoir si l'usage tel qu'il est visé sous 1 peut être considéré comme un "usage normal", il faut prendre en considération, dans leurs rapports mutuels, tous les faits et circonstances propres à la cause, tels que : la nature, l'étendue, la fréquence, la régularité et la durée de l'usage, la nature du produit, la nature et la dimension de l'entreprise ; il est déterminant qu'il se dégage de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu de ce qui passe pour usuel et commercialement justifié dans le secteur des affaires concerné, que l'usage a pour objet de créer ou de conserver un débouché pour les produits marqués et qu'il ne vise pas au seul maintien du droit à la marque ;

3. Lorsque durant la période à considérer, il n'a pas été fait un usage normal de la marque par le titulaire ou au nom de celui-ci sur le territoire du Benelux, le droit à la marque ne s'éteint néanmoins pas si le titulaire de la marque invoque et, en cas de contestation, prouve des faits et circonstances sur lesquels il est sans pouvoir, qui ne font pas partie des risques normaux de l'entreprise, et qui ont rendu impossible l'usage normal de la marque ou du moins ont constitué une telle charge que cet usage, selon les critères usuels dans la vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement être exigé du titulaire ou de son licencié.

Statuant sur les frais exposés devant elle :

La Cour de Justice Benelux fixe ces frais comme suit :
pour Turmac : 5.000,- florins (hors T.V.A.) et
pour Reynolds et consorts : 5.000,- florins (hors T.V.A.).

Ainsi jugé par Messieurs F. Goerens, Président, Ch.M.J.A. Moons, Second Vice-Président, le baron Richard, R. Legros, R. Thiry, C. Wampach et W.L. Haardt, Juges et A. Meeus et S.K. Martens, Juges suppléants ;

et prononcé en audience publique à La Haye, le 27 janvier 1981, par Monsieur le Second Vice-Président Ch.M.J.A. Moons, en présence de Monsieur l'Avocat général W.J.M. Berger, Chef du Parquet, et de Monsieur le Greffier en chef G.M.J.A. Russel.