BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 513.86.80

GRIFFIE

COUR DE JUSTICE BENELUX
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 513.86.80

GREFFE

CD/BL
Affaire A 80/1

Traduction de la pièce
A 80/1/9

Conclusions de M. W.J.M. Berger
avocat général, chef du Parquet
dans l'affaire
TURMAC / REYNOLDS

---

1. Par un arrêt du 11 janvier 1980, le Hoge Raad der Nederlanden a invité votre Cour à se prononcer sur certaines questions d'interprétation concernant la Loi uniforme Benelux sur les Marques de produits (LBM).

Conformément à la disposition de l'article 6, alinéa 5 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, le Hoge Raad a énoncé les faits.

Ensuite, le Hoge Raad a prié votre Cour, dans l'arrêt précité, de bien vouloir répondre, "eu égard aux arguments a et b précités de Turmac", aux questions suivantes relatives à l'interprétation de la LBM :

"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" ?"

2. Les questions qui vous sont soumises concernent donc l'article 5, alinéa 3 de la LBM, disposition qui est libellée comme suit :
"Le droit à la marque s'éteint :

3. dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux, ni par le titulaire, ni par un licencié, soit dans les trois années qui suivent le dépôt, soit

./.

pendant une période ininterrompue de cinq années ; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve de l'usage à charge du titulaire de la marque ; toutefcis, le non-usage à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui s'en réclame."

C'est par cette disposition de la LBM que se trouve consacrée dans le droit des marques des pays du Benelux ce que l'on appelle l'obligation d'usage ou d'exploitation de la marque par son titulaire. Pour conserver son droit à la marque, le titulaire devra, dans les délais précités, utiliser (ou faire utiliser) sa marque ou en reprendre (ou en faire reprendre) l'usage. A défaut, sa marque sera frappée de caducité et d'autres que lui pourront ainsi utiliser librement cette marque ou une marque ressemblante pour les mêmes produits ou des produits similaires. La justification donnée à l'obligation d'usage ainsi introduite (bien que ne reflétant pas exactement la règle de l'article 5, sous 3, je continuerai à utiliser cette expression puisque l'exposé des motifs commun des Gouvernements parle de "l'usage obligatoire" - Bulletin Benelux, tome 5, p. 47) consiste à dire qu'un régime de protection des marques fondé sur le principe de l'enregistrement peut induire un encombrement des registres provoqué par des marques dont il n'est pas (ou dont il n'est plus) fait usage (Drucker, Bodenhausen, Wichers Hoeth "Kort begrip van het recht betreffende de Industriële en Intellectuele Eigendom" - 1976 - p. 143).

./.

A cet égard, la ratio legis résulte aussi de la nature de la marque elle-même. C'est ainsi que Schricker cite au début de son article "Der Benutzungszwang im Markenrecht", paru dans GRUR Int. 1969 (p. 14), un extrait de l'ouvrage de Josef Kohler "Das Recht des Markenschutzes" (1884, p. 297) :

"Das Institut des non usus beruht in seinem inneren Gehalte ..... auf dem Principe, dass ein Recht seine Kraft verliert, wenn es im Lauf der Zeit sein Leben nicht bewährt ; es beruht auf der Maxime ....., dass ein factisch todtes Recht nothwendig auch seinen rechtlichen Untergang finden muss".

L'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) a consacré de nombreux travaux à cette institution de l'obligation d'usage. Dans une résolution adoptée lors de son congrès à Munich (1978), l'AIPPI relève :

"que l'obligation d'utiliser la marque enregistrée est aujourd'hui à peu près unanimement reconnue, cette obligation étant de la nature même de la marque. En effet, la marque est un signe qui n'est pas pris en lui-même mais qui est pris dans la destination qui lui est donnée de désigner les produits ou les services d'une entreprise ; or, cette fonction de désignation ne se réalise que par l'usage" (Annuaire 1979/II, p. 75).

Cette justification de l'obligation d'usage me paraît constituer un fondement plus solide que le souci, d'ordre plus pragmatique, d'éviter un éventuel encombrement des registres. Le "Report in the name of the Argentine Group" (Annuaire 1979/I, p. 182) rejette en raison de son caractère irréel cette dernière

./.

explication de l'obligation d'usage : "In Argentina we enjoy the practical effects of a wise and liberal trademark law which leaves it up to the trader or manufacturer to establish the scope of coverage that he requires for his trademark - subject always to preexisting rights of others - by registering it for as many classes of goods as he sees fit, and maintaining to the extent that he considers necessary, merely by periodical renewal. (.....) Although, due to this system, Argentine is one of the countries with the largest number of trademark registrations currently in force, this has not cretated serious congestion or saturation, nor given rise to frequent or serious abuse, and the benefits far outweigh any possible drawbacks."

Je voudrais poser en prémisse que l'obligation d'usage trouve sa ratio dans la nature de la marque elle-même. Ceci me paraît d'autant plus fondé que, comme je l'ai exposé dans mes conclusions avant l'arrêt de votre Cour du 1er mars 1975 (C.J.B., Recueil de Jurisprudence 1975-1979, p. 17) dans l'affaire A 74/1 (Klarein), le fabricant s'étant retiré dans l'anonymat, la fonction d'individualisation de la marque n'a cessé de s'accentuer. L'autonomie de la marque s'est développée. "L'anonymat du fabricant a toutefois pour conséquence que la marque va assumer des fonctions supplémentaires à celle de signe distinctif des produits de tel fabricant. La marque devient alors en même temps la dénomination du produit, le symbole et la garantie des caractéristiques que le fabricant lui a données ainsi que le support de la réputation et de la clientèle acquises" (Van Nieuwenhoven Helbach "Nederlands handels- en faillissementsrecht", II. "Industriële eigendom en

./.

mededingingsrecht" -1974- n° 456). Or, cette marque précisément, dont l'autonomie s'est affirmée dans ses diverses fonctions, implique à mon avis par nature qu'elle remplisse effectivement dans les échanges commerciaux le rôle qui est le sien. C'est en tant que support de droit que la marque peut être admise. A défaut de cette qualité, la marque ne peut plus rester en lice et elle doit céder la place à d'autres, identiques ou similaires, auxquelles le titulaire confère un rôle conforme à leur nature dans le commerce. Je vois là le fondement de l'obligation d'usage, dont on peut dire en bref qu'elle est une résultante de la transformation de la marque en support de droit en soi.

3. Si nous admettons ainsi que l'obligation d'usage est impliquée dans la nature de la marque, on ne peut, je pense, aboutir à une autre conclusion que celle-ci : pour concourir au maintien du droit, l'usage qui est fait d'une marque doit être "normal", c'est-à-dire que conformément à l'article 1er, alinéa 1er LBM, la marque doit servir à distinguer les produits d'une entreprise.

Or, sur ce point, le législateur Benelux n'a voulu laisser subsister aucun doute. L'article 5, sous 3 LBM fait expressément état d'"aucun usage normal".

Afin de mieux cerner cette notion, commençons par citer le passage que l'exposé des motifs du Conseil Interparlementaire

./.

consultatif de Benelux relatif au projet de convention et de loi uniforme Benelux en matière de marques de produits consacre à la disposition légale précitée (C.I.C.B., document 15-1 du 12 février 1959, p.15, concernant l'article 6, devenu l'article 5) :

"Non seulement le droit exclusif de marque naît du premier dépôt effectué de bonne foi et s'éteint par non-renouvellement de l'enregistrement ou par radiation volontaire de cet enregistrement, mais il peut être frappé de déchéance bien que l'enregistrement soit maintenu. Il en est ainsi lorsque la marque n'est pas utilisée sur le territoire Benelux soit dans les trois ans qui suivent le dépôt, soit pendant une période ininterrompue de cinq ans.

L'usage obligatoire doit être un usage normal, c'est-à-dire que toutes les circonstances propres à la cause devront entrer en ligne de compte pour établir si l'on se trouve effectivement en présence d'un défaut d'usage. Tantôt la nature des produits ou de l'activité du titulaire montrera que la simple apposition sur des produits est suffisante, tantôt elle fera apparaître que la mise effective sur le marché Benelux est nécessaire.

Le tribunal devra écarter tout usage minime, visiblement effectué pour les seuls besoins de la cause. Enfin la justification du défaut d'usage sera admise.

L'expérience acquise aux Pays-Bas démontre que la sanction du défaut d'usage resterait lettre morte si les principes généraux

./.

du droit en matière de preuve étaient intégralement respectés, et si, en conséquence, le demandeur était seul chargé de la preuve négative du non-usage. La loi uniforme confie au Tribunal le pouvoir de répartir la charge de la preuve de la façon la plus équitable. Le juge veillera sans doute à repousser toute argumentation basée sur le non-usage qui ne serait pas appuyée d'éléments de nature à la rendre vraisemblable. Mais, dès que l'exception ne semblera pas dénuée de fondement, le juge pourra exiger du titulaire de l'enregistrement la preuve positive de son usage. Toutefois, le titulaire d'un enregistrement régulièrement maintenu en vigueur ne pourra jamais être chargé de la preuve de l'usage à une époque précédant l'assignation de plus de six ans. Le projet ne pouvait aller jusqu'à imposer à ceux qui ont pris la peine de faire enregistrer leurs marques ou de renouveler leur enregistrement, l'obligation de conserver indéfiniment la documentation leur permettant d'établir le bien-fondé du maintien de leurs droits exclusifs.

Il résulte des dispositions de l'article que le maintien du droit ayant pour titulaire un étranger qui ne possèderait pas d'établissement de commerce ou d'industrie sur le territoire Benelux ne dépend pas du maintien d'un enregistrement et d'un droit exclusif dans le pays de son établissement, réserve faite de la situation particulière des marques internationales."

L'exposé des motifs commun des Gouvernements porte textuellement le même texte que ci-dessus, à une phrase près, qui n'a pas été reprise et qui, selon moi, n'est pas dénuée d'importance : "Tantôt la nature des produits ou de l'activité du titulaire

./.

montrera que la simple apposition sur des produits est suffisante, tantôt elle fera apparaître que la mise effective sur le marché Benelux est nécessaire." Cette phrase est à mes yeux importante en rapport avec l'interprétation du petit mot "enig" utilisé à l'art. 5 sous 3. Mais j'y reviendrai plus loin.
Au lieu de la phrase précitée, on trouve dans l'exposé des motifs commun des Gouvernements le passage suivant : "L'usage doit être fait par le titulaire de la marque, par son licencié enregistré ou par une personne agissant en leur nom."
Je mentionne cette dernière phrase pour être complet mais elle est sans intérêt pour le problème qui nous occupe (exposé des motifs commun des Gouvernements, cf loc. cit.).

4. L'exposé des motifs reproduit ci-dessus fait référence à l'expérience acquise aux Pays-Bas. A la différence des législations belge et luxembourgeoise (où le dépôt était générateur du droit de marque), la loi néerlandaise sur les marques prévoyait l'extinction du droit de marque acquis par le premier usage. L'art. 3, alinéa 1er de la loi néerlandaise portait la disposition suivante :

"Le droit à l'usage exclusif d'une marque destinée à distinguer les produits de l'industrie ou du commerce d'une personne des produits d'autrui appartient à celui qui, le premier, a utilisé la marque à cet effet sur le territoire du Royaume ; mais cela seulement pour la désignation des produits pour lesquels la marque a été utilisée, et durant une période qui ne dépassera pas trois ans à compter du dernier usage."

Les juridictions néerlandaises n'imposant pas des critères sévères tant au premier usage générateur du droit qu'à l'usage conservateur du droit, on a vu se développer la pratique des

./.

"token sales", usage symbolique de la marque.

A ce sujet, Van Nieuwenhoven Helbach écrit (op. cit., p. 175, n° 512) : "Il en est résulté chez nous, dans divers secteurs économiques, l'usage de faire enregistrer des marques en grand nombre sans en faire immédiatement l'exploitation commerciale ; au lieu de cela, on pratiquait des "token sales" en effectuant, une fois tous les trois ans, quelques ventes symboliques sous la marque à des acquéreurs complaisants, dans l'unique intention de fixer et de maintenir ainsi le droit à la marque. Cette pratique qui a reçu la sanction du HR (arrêt Peerage - 14 mai 1964 - NJ 1965, n° 287, note HB) était surtout mise en oeuvre pour se ménager une réserve de marques propres à un usage commercial ultérieur, cas des marques dites de réserve, et aussi pour pouvoir mieux garantir des contrefaçons une marque réellement exploitée en réservant ainsi des droits à des marques ressemblantes, cas des marques dites de défense. On pratiquait aussi des "token sales" à l'aide de marques réellement exploitées mais qu'on apposait sur d'autres produits que ceux qu'elles recouvraient déjà, soit pour se réserver cet usage à l'égard de ces autres produits (marchandises de réserve), soit pour contrecarrer les tiers (marchandises de défense)."

(L'arrêt du HR du 26 juin 1942 (NJ 1942, 580) donne un exemple d'admission de l'enregistrement d'une marque de défense ; dans cette espèce, le HR n'a pas suivi le directeur du Bureau de la Propriété Industrielle qui s'opposait au réenregistrement de la marque "Urmac" pour le compte de la S.A. Turmac).

./.

Dans sa presque totalité, la doctrine s'accorde, je pense, à considérer que le législateur Benelux a voulu exclure, en imposant à l'art. 5 sous 3 un "usage normal", le maintien du droit de marque par le moyen de "token sales" (Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit. n° 513, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, loc. cit., Gotzen "Van Belgisch naar Beneluxmerkenrecht" - 1969 - n° 131, Braun "Précis des Marques de Produits" - 1971 - p. 279 et Van Dijk "Merkenrecht in de Beneluxlanden" - 1973 - p. 66).

Par conséquent : l'usage symbolique d'une marque (dans le seul but de maintenir le droit à la marque) ne constitue pas un "usage normal", tel qu'il est visé à l'art. 5, sous 3 LBM.

Cette approche par la négative de la notion d'"usage normal" ne nous fournit toutefois pas une réponse à la question posée par le Hoge Raad.

5. Afin de dégager ce qu'il faut entendre par "usage normal", je voudrais me référer tout d'abord à l'étude "Normaal gebruik" de Van Nieuwenhoven Helbach parue dans "Verzekeringen van vriendschap", études juridiques en hommage au professeur T.J. Dorhout Mees (1974, p. 291, aussi dans B.I.E. 1974, p. 203).

Après avoir cité l'arrêt du Hoge Raad dans l'affaire de la marque "Peerage", (cf. ci-dessus) et après avoir constaté qu'en introduisant la notion d'usage normal, le législateur Benelux a pris position contre la conception que le Hoge Raad avait fait sienne par cet arrêt, Van Nieuwenhoven Helbach considère qu'en vue de l'interprétation de cette notion, il faut retenir que le législateur visait, non pas un usage symbolique, mais une

./.

exploitation réelle et véritable. "Pour pouvoir constituer un usage normal, l'usage ne doit être que de simple façade, il doit se faire dans le but d'obtenir un débit du produit marqué (Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit.). Afin de mieux cerner la notion, l'auteur s'attache ensuite à examiner la nature des faits d'usage, leur étendue et leur fréquence. Sur le premier aspect, il fait la constatation que les faits d'usage doivent avoir conduit, auprès du public destinataire, à une connaissance de la marque comme signe distinctif des produits d'une entreprise. Quant à l'ampleur et à la fréquence des faits d'usage, nécessaires pour qu'il y ait usage normal, il attribue à la nature du produit un rôle déterminant, compte tenu aussi nécessairement, comme élément d'appréciation, de la taille de l'entreprise concernée. Van Nieuwenhoven Helbach en arrive alors à conclure "que pour qu'il y ait usage normal d'une marque, il n'est certes pas nécessaire que le produit marqué soit commercialisé à grande échelle ou dans l'ensemble du territoire du Benelux. La seule condition à imposer est que l'usage ne soit pas symbolique, mais bien réel et cette condition est remplie lorsqu'il est fait usage de la marque afin d'obtenir un débit du produit couvert par la marque. Ce débit ne doit pas être nécessairement important ; il suffit qu'il soit adapté à la demande du public dans la mesure autorisée par la capacité de l'entreprise et sa gamme d'autres produits."

Van Dijk (loc. cit.) professe une opinion similaire. Il écrit :

"La marque doit être utilisée en vue de la vente du produit et non pas uniquement dans le but d'assurer le droit à la marque.

./.

Le critère est donc l'intention de l'usager qui normalement doit résulter de son comportement et des circonstances de l'espèce.

A cet égard, l'étendue et la fréquence de l'usage ont leur importance dans la mesure où ce n'est pratiquement que leur inconsistance, vu la nature du produit et de l'entreprise et la taille de celle-ci, qui fera présumer un usage purement symbolique. Cette présomption ne résistera toutefois pas s'il apparaît par exemple que le faible débit enregistré résulte d'une véritable action promotionnelle, récente ou non, ou de ventes-tests en vue d'explorer la possibilité d'élargir les débouchés ou que ce débit procure un avantage qui n'est pas à dédaigner pour une entreprise qui considèrerait, dans une mesure raisonnable, qu'il n'y a pas de petits profits."

Braun (loc. cit.) adopte une même opinion. Il note en outre : "Il ne faut donc pas confondre usage normal et usage important. Un usage restreint, du moment qu'il est conformé à une politique de vente raisonnable du producteur, compte tenu de la nature du produit, peut parfaitement être normal."

Gotzen enfin (loc. cit.) : "Il doit y avoir exploitation véritable."

Il est frappant de constater que la doctrine relative à la LBM ne relève nulle part la présence du qualificatif "enig" à l'art. 5, sous 3. A mon avis, on a considéré tacitement que ce mot entend exprimer que l'usage normal d'une marque peut se manifester de façons diverses selon la nature des produits ou le comportement du titulaire. Pour moi, cette idée se trouve

./.

exprimée dans la phrase de l'exposé des motifs citée au point 3 ci-dessus : "Tantôt la nature des produits ou de l'activité du titulaire montrera que la simple apposition sur des produits est suffisante, tantôt elle fera apparaître que la mise effective sur le marché Benelux est nécessaire". En mentionnant la simple apposition de la marque comme suffisante à constituer un usage normal, on a visé sans aucun doute le cas de la marque destinée exclusivement à l'exportation (conception généralement admise en doctrine : Van Nieuwenhoven Helbach, op. cit. n° 6-514 et Braun, op. cit., p. 280).

Pour être tout à fait clair, je voudrais encore souligner qu'à mon sens, le mot "enig" ne veut pas dire en l'occurrence : "se réalisant quelques fois" car l'usage symbolique se retrouverait alors sanctionné par ce biais. Le mot "enig" à l'art. 5, sous c n'a pas trait à la fréquence de l'usage mais à ses modalités. La fréquence de l'usage intervient dans l'appréciation de la normalité de celui-ci.

6. Avant d'en arriver à une tentative de réponse à la première question du Hoge Raad, je voudrais porter le regard au-delà des frontières du Benelux, dans les directions sud et est.

En France, c'est le 1er août 1965 que la loi du 31 décembre 1964, modifiée par la loi du 23 juin 1965, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service est entrée en vigueur. L'art. 11 régit la déchéance du droit de marque par suite de non-usage : "Est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée, ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance."

./.

C'est par cette disposition que l'obligation d'usage a été introduite dans le droit français des marques.

Dans son article "Le nouveau régime des marques" (dans "Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire", Paris 1965, n° 1), Paul Mathély se demande à propos de cette disposition légale (p. 51) :
"Comment va se définir l'usage nécessaire au maintien du droit ?" et répond comme suit (p. 52) :

"Sous le régime ancien, toute une jurisprudence avait défini l'usage générateur de droit. Il faut se référer à cette jurisprudence pour déterminer les conditions d'exploitation suffisante ; car l'usage, aujourd'hui nécessaire au maintien du droit, n'est pas autre chose que l'usage anciennement nécessaire pour la naissance du droit.

Il s'ensuit que l'on peut énoncer les règles suivantes :

1. Il faut tout d'abord que le signe soit utilisé à titre de marque, c'est-à-dire pour désigner le produit ou le service auquel il s'applique.
La loi précise expressément que cet usage peut être le fait, soit du titulaire de la marque, soit de celui qui agit pour son compte.

2. Il faut que l'usage soit public : la loi le dit expressément. Cela signifie que le signe doit être employé à l'égard de la clientèle ; un simple usage privé ne serait pas suffisant.

3. Il faut que l'usage ne soit pas accidentel ni sporadique : il faut que l'usage revête une certaine constance ou une certaine continuité (Cass. Crim. 22 décembre 1877 et C. Paris 23 décembre 1922 Ann. 1878-3 et 1923-335).

4. Mais il n'est pas nécessaire que l'usage revête une

./.

certaine étendue ou une importance. Sans doute faut-il que l'usage soit effectif, réel et sincère : cela signifie que l'usage ne doit pas être seulement de façade. Mais si l'usage est réel, il importe peu qu'il soit limité territorialement et qu'il s'applique à des affaires peu nombreuses (C. Paris 31 janvier 1963 et note de Cl. Hoffmann Ann. 1963-179).

3. Enfin, dit la loi, il faut que l'usage ne soit pas équivoque. Cela signifie d'abord que la matérialité de l'usage doit être certaine. Cela signifie surtout, en droit, qu'il ne doit pas y avoir de doute sur la qualification de l'usage, à savoir sur le fait que l'usage est effectué à titre de marque et à titre de propriétaire."

On peut parfaitement soutenir, je crois, que l'usage de la marque, tel qu'il est visé à l'art. 5, sous 3 LBM, devra s'inscrire dans les limites circonscrites ci-dessus concernant le droit français pour pouvoir être considéré comme un usage normal au sens de la disposition légale précitée. Le point 3 de Mathély en particulier me paraît mériter l'attention : le maintien du droit requiert une certaine constance et continuité dans l'usage de la marque. Cette exigence prendra du reste un contenu différent selon les cas mais elle dérive de l'essence de la marque qui est un signal canalisant l'attention du public vers les produits d'une entreprise.

"Ce n'est qu'en jouant son véritable rôle, qui est de distinguer sans confusion possible les produits marqués des produits d'autre provenance, que la marque peut remplir ses autres fonctions de promotion des ventes et d'information des consommateurs, et ce

./.

n'est qu'à ce prix que le droit des marques atteindra son objectif, qui est de protéger les titulaires contre toute atteinte portée à la réputation de leur marque" (cf. "Mémorandum sur la création d'une marque communautaire" dans "Bulletin des C.E.", Supplément 8/76). Or, s'agissant spécialement de produits de grande consommation, la marque, s'il en fait usage de façon occasionnelle ou sporadique, ne pourra pas répondre à son objectif et sa raison d'être disparaîtra.

7. "Die Einführung des Benutzungszwangs in das deutsche Warenzeichenrecht durch das Vorabgesetz vom 4 September 1967 (BGBL. I, 953) stellt eine Anpassung an die internationale Rechtsentwikkelung dar. Der Benutzungszwang kann - trotz der im internationalen Vergleich unterschiedlichen rechtlichen Ausgestaltung im einzelnen - als ein warenzeichenrechtlichen Grundprincip im Markenrecht der bedeutsamen Industrienationen bezeichnet werden. Für das deutsche Warenzeichengesetz bedeutet er eine der wesentlichen Rechtsänderungen" (cf. Karl-Heinz Fezer, "Vorwort" dans "Der Benutzungszwang im Markenrecht" - 1974).

C'est délibérément que le législateur allemand a renoncé à définir la notion de "Benutzung" (usage) dont l'interprétation est laissée à la jurisprudence et à la doctrine. Celle-ci s'est très largement penchée sur la "Benutzung" ; on peut consulter à son propos Baumbach-Hefermehl "Warenzeichenrecht" (1979), p. 330 ss.

Dans son "Warenzeichengesetz" (1976), Busse se fait l'interprète de l'opinion dominante (p. 143) :
"Nur eine ernsthafte Benutzung ist für Verteidigung eines Zeichens

./.

ausreichend (BgH). Ein Gebrauch, der lediglich dazu **dienen soll,** die nachteiligen Folgen der Nichtbenutzung zu vermeiden, kann nicht als ernstliche Benutzung eines Zeichen gewertet werden (...). Wann eine Benutzung dem Umfang nach als ernsthaft anzusehen ist, hängt von dem Umstände des Einzelfalles ab. Die äusseren Umstände, insbes. Umsatzzahlen, Abnehmerkreis und zeitliche Dauer müssen, am Massstab der Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten gemessen, das Bild einer ernsthaften Benutzung ergeben (...). Von wesentlicher Bedeutung ist die Art der Ware und die Grösse eines Unternehmers. Jedoch können diese Grundsätze keine pauschale Anwendung finden."

Pour notre problème, il est aussi intéressant de se reporter à ce que Fezer (op. cit. p. 98 ss.) écrit à propos des "Schutzverkäufe und echtes Umsatzgeschäft". Je n'en dirai pas plus parce que ce serait trop s'engager dans une appréciation des faits, voie dans laquelle votre Cour ne pourrait pas me suivre vu la stricte mission que le Traité lui a conférée dans la jurisprudence du Benelux. Je voudrais néanmoins encore faire état de la décision du 19 décembre 1979 de la Bundesgerichtshof, produite en copie par l'honoré conseil de Reynolds (et publiée depuis dans GRUR 1980, p. 289). **"Zur** Frage, ob ein räumlich begrenzter, auf die Dauer von 6 Wochen angelegter Verkaufstest mit einer Zigarettenmarke (Trend, n.B), bei dem 110.000 Zigaretten mit einem ungeführen Produktwert von 11.000,- DM abgesetzt wurden, den an eine Benutzung des Zeichens im Sinne von par 5 Abs.7 WZG zu stellenden Anforderungen genügt."

Le Bundespatentgericht avait répondu par la négative à cette question, considérant notamment ceci :
"Zwar könne die Ernsthaftigkeit einer Benutzung im Rahmen eines

./.

Tests nicht allein davon abhängig gemacht werden, ob der Verkauf zu einem anschliessenden erheblichen Warenumsatz geführt habe. Es müsse aber verlangt werden, dass der Testverkauf einen der Art der Ware und der Abnehmerkreise entsprechenden Umfang erreiche, denn sonst würden Scheinbenutzungen Tür und Tor geöffnet." Le BGH a rejeté l'appel dirigé contre la décision du Bundespatentgericht. Dans ses considérants, le BGH constate d'emblée que la jurisprudence s'est fixée fermement dans le sens d'une interprétation autonome de la "Benutzung". Il faut tenir compte à cet égard de l'objet du régime légal qui vise à faire échec à des droits de marque purement formels.

Ceci s'applique tant à la délimitation des modalités d'usage qui doivent être retenues au titre de "Benutzung" au sens de la loi qu'à l'étendue et à l'intensité de la "Benutzung" nécessaire au maintien du droit de marque. Sont seuls suffisants à cet effet, les "Benutzungshandlungen" (faits d'usage) qui par leur nature, leur étendue et leur durée répondent à l'objectif poursuivi par l'introduction du "Benutzungszwang" (obligation d'usage). Dans son "Anmerkung", Kicker critique la décision du BGH. Il observe que la décision ne laisse à vrai dire présager d'autre chose que d'un renforcement des critères d'appréciation concernant les conditions de la "Benutzung" légalement admissibles. Le BGH adopte ainsi l'orientation préconisée dans le Mémorandum précité relatif à la création d'une marque C.E.E. : une obligation d'usage stricte et absolue soumise à des critères plutôt trop strict que trop libéraux (pp. 30 et 32).

./.

8. J'en arrive maintenant à proposer, à la lumière de ce qui précède, une réponse à la première question du Hoge Raad.

A mon avis, il faut entendre par "aucun usage normal de la marque", tel qu'il est visé à l'art. 5, sous 3 LBM, une exploitation commerciale effective de la marque, c'est-à-dire que la marque dont il est fait usage doit servir à distinguer le produit d'une entreprise et que cet usage doit avoir pour objet de créer un débit de ce produit qui, à cette fin, doit être mis sur le marché en quantités justifiables du point de vue commercial et avec une certaine régularité adaptée à la nature du produit. L'appréciation de l'usage allégué devra se faire en tenant compte de la nature du produit et des actes du titulaire de la marque ainsi que de la nature et de la taille de l'entreprise concernée.

Pour ce qui est des arguments de Turmac tels que le Hoge Raad les a énoncés sous a, je voudrais faire observer ce qui suit, sans entrer dans une appréciation des faits. A mon sens, le juge pourrait regarder comme n'étant pas un usage normal au sens de l'art. 5 sous 3, l'usage de la marque "Thiston" qui est allégué par Turmac et qui ressort de la production de 30 copies de factures parce que cet usage, compte tenu des circonstances de la cause, ne constitue pas une exploitation commerciale effective de la marque. Il appartient ainsi à Turmac de prouver que dans le cas d'espèce, l'usage doit bien être qualifié de normal. Mais pour cela, les arguments de Turmac énoncés sous a ne me paraissent pas suffisants. Ils n'impliquent au fond pas autre chose, sinon que la marque en soi ne peut pas remplir sa fonction dans les délais légaux et qu'elle a donc une existence exclusivement formelle. Or, comme nous l'avons vu, l'objet de l'art. 5, sous 3 LBM est précisément de priver de

./.

fondement légal les droits de marque purement formels.

9. Conformément à la Convention d'Union de Paris (art. 5 C1), l'art. 5, sous 3 accorde au titulaire la possibilité de justifier le non-usage de sa marque, ce qui ressort des termes "sans juste motif".

Aussi bien l'exposé des motifs précité du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux que l'exposé des motifs commun des Gouvernements donnent pour tout commentaire à ce sujet : "Enfin, la justification du défaut d'usage sera admise". On s'accorde généralement à dire que le juste motif ne doit pas résider exclusivement dans la force majeure. Par ailleurs, la vérification du juste motif ne pourra pas, à mon avis, se faire exclusivement à partir des explications du titulaire concernant le défaut d'usage normal de sa marque. Dans ce cas en effet, le législateur aurait écrit simplement "sans motif" alors qu'il est question dans le texte de "juste" motif.

Le Mémorandum de la C.E.E. insiste particulièrement sur le fait que dans son appréciation des justes motifs de non-usage, la jurisprudence devrait appliquer des critères plutôt trop stricts que trop libéraux. Ce qui me paraît évident, si l'on ne veut pas que la sanction du non-usage soit mise en échec par le moyen du juste motif.

Mathély écrit (loc. cit.) :
"L'inexploitation ne peut entraîner la déchéance que si le

./.

titulaire ne fait pas valoir d'excuse légitime.
L'excuse légitime ne doit pas être confondue avec la force majeure. Elle sera appréciée en s'inspirant de la jurisprudence en matière de brevet : il y a excuse, lorsque le titulaire de la marque a rencontré un obstacle sérieux, qu'il n'a pu surmonter, malgré les efforts dont il était capable." Braun (op. cit. p. 281) fait référence à cette citation de Mathély.
Busse (op. cit. p. 345) est aussi d'avis qu'il s'impose de soumettre les causes de justification du non-usage à un sévère examen. "Es muss sich schwerwiegende Gründe handeln. Nur Umstände, die der Zeicheneinhaber nicht beeinflussen konnte, sind als Entschuldigungsgründe anzusehen. Mangel an finanziellen Mitteln is kein Rechtfertigungsgrund."

10. Je voudrais m'inspirer ici de l'arrêt de votre Cour du 1er mars 1975 (Recueil de Jurisprudence 1975-1979, affaire Klarein, p. 1). Dans cet arrêt, votre Cour a répondu à la question de savoir selon quel critère il faut apprécier s'il est fait usage d'une marque ou d'un signe ressemblant sans juste motif au sens de l'art. 13 littéra A, alinéa 1er, début et 2 LBM. Dans cette affaire, votre Cour a considéré notamment : "qu'à cette fin, il faut généralement poser comme condition qu'il y ait pour l'utilisateur du signe une nécessité à faire usage précisément de ce signe-là, telle que (...) il ne puisse pas être raisonnablement exigé de l'utilisateur qu'il s'abstienne de l'emploi de la marque.....".

La réponse à la question : que doit-on entendre, à l'art. 5, sous 3, par les termes "sans juste motif" pourrait, me semble-t-il,

./.

être formulée comme suit :

pareil juste motif ne peut résider que dans des circonstances contraignantes, à apprécier selon des critères objectifs, telles qu'il ne puisse pas être raisonnablement exigé du titulaire de la marque qu'il eût fait un usage normal de la marque en cause dans les délais légaux.

A cet égard, le juge ne doit pas nécessairement admettre tels quels les soutènements du titulaire de la marque, comme le montre clairement aussi le Rapport de Monsieur C. Linden, fait au nom de la Commission spéciale (21 novembre 1960, n° 15-3, p. 22) :

"Au 3°, les experts gouvernementaux ont précisé qu'en cas de litige, l'enquête portera et sur le fait du juste motif et sur celui de l'usage normal".

En l'espèce, c'est sur Turmac que repose la charge de la preuve. Ses arguments, que le Hoge Raad a reproduits sous b, reviennent à dire que ses obligations contractuelles envers Reynolds l'ont empêchée de faire un usage normal de la marque "Whiston". Je pense que jamais cette circonstance ne pourrait fournir un juste motif puisqu'elle résulterait du fait personnel de Turmac.

11. Il pourrait être répondu comme suit aux questions que le Hoge Raad a soumises à votre Cour :

QUESTION 1 : par "aucun usage normal de la marque", tel qu'il est visé à l'art. 5, sous 3 LBM, il faut entendre une exploitation commerciale effective de la marque, c'est-à-dire que la marque dont il est fait usage doit servir à distinguer le produit d'une entreprise et que cet usage doit avoir pour objet de créer un

./.

débit de ce produit qui, à cette fin, doit être mis sur le marché en quantités justifiables du point de vue commercial et avec une certaine régularité adaptée à la nature du produit. L'appréciation de l'usage allégué devra se faire en tenant compte de la nature du produit et des actes du titulaire de la marque ainsi que la nature et la taille de l'entreprise concernée.

QUESTION 2 : par "sans juste motif", à la même disposition, il faut entendre l'absence de circonstances contraignantes, à apprécier selon des critères objectifs, telles qu'il ne puisse pas être raisonnablement exigé du titulaire de la marque qu'il eût fait un usage normal de la marque en cause dans les délais légaux.

Je conclus donc à ce qu'il soit répondu aux questions posées ainsi qu'il vient d'être dit.

L'Avocat général à la
Cour de Justice Benelux

(s.) W.J.M. BERGER