

A 80/3/9

ARRET du 19 janvier 1981  
dans l'affaire A 80/3

---

En cause :

la société de droit italien P. FERRERO et C° S.p.A.

contre :

la société de droit allemand Alfred RITTER, Schokoladefabrik GmbH  
et C° KG

*Langue de procédure : le français*

\*

\*

\*

ARREST van 19 januari 1981  
in de zaak A 80/3

---

Inzake :

de vennootschap naar Italiaans recht P. FERRERO en C° S.p.A.

tegen :

de vennootschap naar Duits recht Alfred RITTER, Schokoladefabrik GmbH  
en C° KG

*Procestaal : Frans*

## LA COUR DE JUSTICE BENELUX

Dans l'affaire A 80/3

Vu la lettre du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 20 février 1980, avec en annexe la copie certifiée conforme du jugement rendu par ce tribunal le 18 février 1980, en cause de la société de droit italien P. FERRERO et C° S.p.A., dont le siège social est à Pino Torinese, Via M. Christina, n° 41 (Italie) contre la société de droit allemand Alfred RITTER, Schokoladefabrik GmbH et C° KG, dont le siège social est à Waldenbrück bei Stuttgart (République fédérale d'Allemagne), soumettant à la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de l'article 1er, alinéa 1er, de la Loi uniforme Benelux en matière de marques de produits ;

QUANT AUX FAITS :

Attendu que le jugement du Tribunal de commerce du 18 février 1980 a constaté notamment :

que suivant les indications de l'enregistrement international n° 298.866 du 14 juin 1965, la marque "KINDER" de la demanderesse couvre les produits de la classe 30, notamment les produits de cacao ;

que sous cette marque, la demanderesse fabrique et vend du chocolat qui, suivant sa publicité est essentiellement conçu pour les enfants ("lait - cacao") ;

qu'elle fait grief à la défenderesse de mettre sur le marché belge des tablettes de chocolat marquées "KINDER SPORT" et de méconnaître ainsi son droit exclusif à la marque "KINDER" ;

que la défenderesse, qui commercialisait en Belgique un chocolat sous la marque "RITTER SPORT" sur un emballage de ton brun, a introduit le produit litigieux sous la marque "KINDER SPORT" en se servant des mêmes couleurs (bleu et rouge) que celles utilisées par la demanderesse ;

que la société P. Ferrero demande notamment qu'il soit fait défense à la société Ritter d'offrir en vente et de vendre du chocolat portant la dénomination "KINDER SPORT" ou tout autre vocable comprenant le mot "KINDER" ;

que la société Alfred Ritter demande reconventionnellement, que soit déclarée nulle, en ce qui concerne le territoire du Benelux, la marque internationale Kinder enregistrée internationalement le 14 juin 1965 sous le n° 298.866 ;

Attendu que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de demander par jugement à la Cour de Justice Benelux de se prononcer sur les questions suivantes d'interprétation de l'article premier, alinéa premier, de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits :

1. Un vocable évoquant la catégorie des consommateurs à laquelle le produit qu'il marque est plus particulièrement mais non exclusivement destiné, est-il susceptible de constituer à lui seul, c'est-à-dire non accompagné d'autres éléments mais en tant que marque par lui-même, une dénomination ou un signe au sens de l'article 1er, alinéa 1 de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits ?
2. La réponse à la question qui précède est-elle différente si le vocable correspond à une forme déclinée du substantif qui, moyennant l'adjonction d'autres éléments verbaux, sert, dans deux des langues utilisées dans le Benelux, à désigner la catégorie de consommateurs évoquée par le vocable ? ;

#### QUANT A LA PROCEDURE :

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 du jugement du tribunal, certifiée conforme par le greffier ;

que la Cour a donné aux parties la possibilité de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par le tribunal, ce dont la partie Ferrero a fait usage ;

que la partie Ritter n'ayant déposé ni mémoire, ni mémoire en réponse dans les délais prévus la Cour ne peut avoir égard aux pièces qu'elle a fait parvenir au greffe par une lettre du 10 juin 1980 ;

Attendu que le point de vue de la partie Ferrero a été exposé verbalement à l'audience de la Cour du 19 juin 1980 par Mes Braun et Bremer ;

Attendu que la société Ferrero a soutenu qu'il y a lieu de répondre affirmativement à la première question et négativement à la seconde ;

Attendu que Monsieur l'Avocat général Dumon a donné ses conclusions par écrit le 15 octobre 1980 ;

#### QUANT AU DROIT :

Attendu que par jugement du 18 février 1980, le Tribunal de Commerce de Bruxelles a soumis à la Cour Benelux les questions précitées concernant l'interprétation de l'article 1er, alinéa 1er, de la Loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, dénommée ci-après Loi uniforme Benelux ;

#### Sur la première question :

Attendu que l'article 1er de la Loi uniforme Benelux dispose que "Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise.

Toutefois, ne peuvent être considérées comme marques les formes qui sont imposées par la nature même du produit, qui affectent sa valeur essentielle ou qui produisent des résultats industriels." ;

Attendu qu'il ressort des termes mêmes de l'alinéa 1er qu'une "dénomination" c'est-à-dire notamment un vocable, peut être considéré comme une marque individuelle servant à distinguer les produits d'une entreprise ;

que toutefois ce vocable reste soumis aux interdictions prévues par la loi, notamment par l'alinéa 2 de l'article 1er et par l'article 4 ;

Attendu que d'une part, la Loi uniforme Benelux ne contient pas l'interdiction des signes descriptifs ; que d'autre part, elle se réfère toutefois dans son article 14 A 1 à l'article 6 quinquies B sous 2 de la Convention de Paris, aux termes duquel les marques ne pourront être refusées que "1° ... 2° lorsqu'elles sont ... composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ..." ;

qu'ainsi la loi a entendu disposer que si le signe n'est pas "exclusivement" descriptif, mais simplement évocateur, la marque puisse être considérée comme licite ;

Attendu qu'un vocable appartenant au langage courant évoquant la catégorie de consommateurs à laquelle le produit est plus particulièrement destiné, ne peut être considéré comme "exclusivement" descriptif que si ce vocable, toutes circonstances de la cause prises en considération, ne peut être entendu autrement que comme l'indication de la destination du produit de telle sorte que des tiers seraient empêchés d'indiquer la même destination de produits identiques ou similaires de la manière usuelle dans le langage courant ;

qu'il appartiendra au juge national compétent de se prononcer sur ce point, en ayant égard non seulement à la raison du choix du vocable, mais aussi à sa signification évocatrice et à la destination que le produit reçoit réellement ;

Attendu que le caractère distinctif exigé par l'article 1er, alinéa 1er, de la Loi uniforme Benelux doit permettre d'identifier à suffisance comme provenant d'une entreprise déterminée le ou les produits pour lesquels il doit servir de marque ;

Attendu que pour apprécier ce caractère distinctif, le juge doit prendre en considération, non seulement toutes les circonstances de la cause, mais aussi, s'il échet, le fait pour le signe d'avoir, par la consécration par l'usage ("inburgering") acquis le pouvoir distinctif ;

que dès lors et dans les limites indiquées la question 1 doit recevoir une réponse affirmative ;

Sur la deuxième question :

Attendu qu'il ressort des considérations énoncées dans la réponse à la première question, que la réponse à la deuxième question doit être négative ;

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 soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant ;

que selon la législation belge les honoraires des conseils des parties ne sont pas inclus dans les frais qui sont portés au compte de la partie succombante ; qu'il n'y a pas d'autres frais exposés devant la Cour ;

Statuant sur les questions posées par le Tribunal de Commerce de Bruxelles par le jugement du 18 février 1980 ;

Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat général Dumon ;

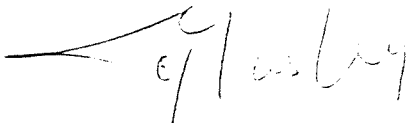
DIT POUR DROIT :

1. Un vocable évoquant la catégorie de consommateurs à laquelle le produit qu'il marque est plus particulièrement mais non exclusivement destiné, est susceptible de constituer à lui seul, c'est-à-dire non accompagné d'autres éléments mais en tant que marque par lui-même, une dénomination ou un signe au sens de l'article 1er, alinéa 1 de la Loi uniforme Benelux.

2. La circonstance que le vocable correspond à une forme déclinée du substantif qui, moyennant l'adjonction d'autres éléments verbaux, sert, dans deux des langues utilisées dans le Benelux, à désigner la catégorie de consommateurs évoquée par le vocable, n'est pas de nature à modifier la réponse à la première question.

Ainsi jugé par Messieurs F. Goerens, Président, A. Wauters, Premier Vice-Président, Ch.M.J.A. Moons, Second Vice-Président, le baron Richard, R. Legros, R. Thiry, C. Wampach, H.E. Ras et W.L. Haardt, Juges ;

et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 19 janvier 1981, par Monsieur le Premier Vice-Président A. Wauters, en présence de Monsieur l'Avocat général F. Dumon et de Monsieur le Greffier en chef G.M.J.A. Russel.



(G.M.J.A. RUSSEL)



(A. WAUTERS)