

A 82/6/9

ARREST VAN 21 NOVEMBER 1983
in de zaak A 82/6

Inzake :

NATIONAL FOODS HOLLAND B.V.

tegen

VERWERKINGSINDUSTRIE VREELAND B.V.

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 21 NOVEMBRE 1983
dans l'affaire A 82/6

(Traduction)

En cause :

NATIONAL FOODS HOLLAND B.V.

contre

VERWERKINGSINDUSTRIE VREELAND B.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 82/6

Vu la lettre du 29 juin 1982 du Hoge Raad der Nederlanden, portant en annexe une copie certifiée conforme de son arrêt du 25 juin 1982, dans la cause n° 11.709 de la National Foods Holland B.V., dont le siège est à Rotterdam, contre la B.V. Verwerkingsindustrie Vreeland, dont le siège est à Vreeland (commune de Loenen), 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 la loi uniforme Benelux sur les marques de produits ;

QUANT AUX FAITS :

Attendu que la procédure qui a conduit à l'arrêt précité peut se résumer comme suit :

Par exploit du 8 octobre 1976, la National Foods Holland B.V. (dénommée ci-après NF) a assigné, à délai abrégé, la B.V. Verwerkingsindustrie Vreeland (dénommée ci-après VIV) devant le tribunal d'Utrecht pour entendre prononcer la nullité des dépôts effectués par VIV, le 16 septembre 1976, dans le registre des dépôts Benelux (registre Benelux des marques), sous les numéros 615462 et 615463.

VIV s'est opposée à cette prétention et a demandé reconventionnellement de dire pour droit :

- a. que l'enregistrement de la marque verbale et figurative "COW BRAND" comportant la représentation d'une vache à 7 trayons et déposée le 11 août 1975 sous le numéro 334196 du registre Benelux des marques (dépôt rectifié le 5 avril 1976) est nul en application de l'article 14 combiné à l'article 4, 6° de la loi Benelux sur les marques ;
- b. que l'enregistrement de la marque verbale "COW" à la suite du dépôt du 5 octobre 1976 sous le numéro 615714 est nul, du moins éteint, en application de l'article 5, alinéa 3 de la loi Benelux sur les marques ;

- c. que l'enregistrement de la marque figurative d'une vache à la suite du dépôt du 5 octobre 1976 sous le numéro 615715 est nul, du moins éteint, en application de l'article 5, alinéa 3 de la loi Benelux sur les marques et, en outre, de condamner NF :
- d. à cesser immédiatement et sans retour la commercialisation de butter ghee dans des boîtes métalliques vertes portant l'indication COW BRAND, la représentation d'une vache, les mots "pure butter ghee" et quelques caractères arabes.

Par jugement du 4 mai 1977, le tribunal a ordonné à VIV de rapporter des preuves.

VIV a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Amsterdam, de même que NF, incidemment.

Par arrêt du 29 juin 1978, la Cour d'appel, avant de statuer plus avant, a prié la Cour de Justice Benelux de se prononcer au sujet de certaines questions, que la Cour d'appel précisait, relatives à l'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits.

Après la réponse de la Cour de Justice Benelux donnée par arrêt du 25 mai 1979 dans l'affaire A 78/1 (Recueil de Jurisprudence 1975-1979, p. 162), la Cour d'appel d'Amsterdam, par arrêt du 6 mars 1980, sur l'appel principal, a réformé le jugement a quo pour autant qu'il chargeait VIV de rapporter des preuves, a admis NF à prouver que les marques Calvé ont fait l'objet d'un usage normal sur le territoire du Benelux dans les trois années suivant le 30 décembre 1971 ou qu'un juste motif a empêché pareil usage, a confirmé le jugement a quo pour le surplus, renvoyant la cause pour la poursuite de la procédure devant le tribunal de première instance d'Utrecht et, enfin, a rejeté l'appel incident.

NF s'est pourvue en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel, de même que VIV, incidemment. Ces pourvois ont amené le Hoge Raad à poser les questions d'interprétation qui sont reproduites plus loin ;

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

"1. Le litige porte sur la marque verbale et figurative COW BRAND que les deux parties ont déposée et utilisent pour du "butter ghee" (beurre déshydraté auquel on a ajouté une essence), produit pour lequel il existe une demande dans les pays musulmans. Chaque partie invoque la nullité du dépôt de l'autre et demande, en dehors des accessoires, qu'il soit prononcé contre l'autre une interdiction d'usage de la marque.

2. Il s'agit des dépôts suivants :

A. Dépôt du 11 août 1975 (n° 334196) au nom de NF : marque figurative d'une vache, dont l'enregistrement a fait l'objet d'une rectification le 5 avril 1976 par l'adjonction de la marque verbale COW BRAND, entre autres, pour des huiles et des graisses butyriques, y compris le (pure) butter ghee ;

B. Dépôts du 16 septembre 1976 (n°s 341139 et 340632) au nom de VIV : deux marques verbales et figuratives comprenant toutes deux les mots COW BRAND et la représentation d'une vache (la différence entre ces deux dépôts de VIV ne joue aucun rôle en l'espèce de sorte que l'on peut parler, dans la suite, de la marque COW BRAND de VIV), entre autres, pour des huiles et des graisses comestibles ;

C. Dépôts du 5 octobre 1976 (n°s 340951 et 340952) au nom de Calvé : la marque verbale COW et une marque figurative représentant une vache, toutes deux pour des huiles et des graisses

comestibles, entre autres ; le 11 octobre 1976, il a été annoté dans le registre que ces marques ont été transférées à NF ;

Concernant ce dernier dépôt, il faut encore relever :

- il s'agit d'un dépôt de restauration : le 30 décembre 1971, Calvé avait effectué (sous les n°s 68790 et 68789), pour lesdites marques (ci-après dénommées marques Calvé), le dépôt confirmatif visé à l'article 30 de la L.B.M. ; le 30 décembre 1975, ces marques se sont éteintes en raison de l'expiration de l'enregistrement (articles 30 et 31 en liaison avec l'article 5 de la L.B.M.) ;
- au 1er janvier 1972, le Groupe Unilever (dont Calvé fait partie) a connu une réorganisation dont la conséquence fut que les marques cessèrent d'être utilisées ; aussi, en effectuant le dépôt de restauration, Calvé n'avait-elle pas l'intention de se mettre à faire un usage normal des marques ; l'initiative du dépôt de restauration et de la cession émanait de NF.

3. NF, qui a engagé la présente procédure, invoque la nullité du dépôt de VIV, visé sous B ci-dessus, en premier lieu sur le fondement de son propre dépôt, visé sous A ci-dessus, qui est antérieur (article 14B, 1 de la L.B.M.) et en second lieu, en revendiquant les marques Calvé, objets d'un droit qui s'était éteint au cours des trois années précédant le dépôt de VIV par

l'expiration de l'enregistrement (article 14B, 2 en liaison avec l'article 4, début et 4 de la L.B.M.) et à l'égard desquelles NF, compte tenu des dispositions de l'article 12 de la L.B.M., s'appuie sur le dépôt de restauration visé sous C ci-dessus.

4. VIV s'oppose au premier fondement (le dépôt cité sous A) en soutenant que ce dépôt a été effectué à son égard de mauvaise foi au sens de l'article 4, 6a de la L.B.M. et en invoque la nullité pour ce motif.

5. VIV s'oppose au deuxième fondement (les marques Calvé), en premier lieu, en soutenant que le dépôt de restauration de Calvé a été effectué à son égard de mauvaise foi au sens de l'article 4, 6a de la L.B.M., du moins que NF ne peut lui opposer aucun droit tiré de ce dépôt ; VIV invoque la nullité de ce dépôt de restauration pour ce motif et soutient en ordre subsidiaire que NF agit illicitement, se rendant coupable d'un abus de droit, en lui opposant ledit dépôt.

En second lieu, VIV fait valoir qu'en l'occurrence, les deux exceptions prévues à l'article 4,4, in fine de la L.B.M., se vérifient : à la fois le "consentement" de Calvé et le non-usage des marques Calvé, comme il est dit à l'article 5,3.

6. Dans son arrêt avant dire droit, la Cour d'appel a tout d'abord examiné le moyen de NF tiré du dépôt visé sous A et la défense (résumée au point 4) que VIV y a opposée. A cet effet, elle a constaté que VIV, entreprise industrielle de transformation de produits laitiers, a commencé la fabrication de butter ghee après le 14 juillet 1972 et a utilisé la marque COW BRAND pour la première fois le 6 novembre 1972. Avant cette date, NF ou son auteur, Nedcom, a fait usage de la marque en 1970, lorsque Nedcom acheta un lot de butter ghee sous cette marque en Belgique et, de là, le transporta par bateau en Ethiopie, ainsi qu'en août/septembre 1972, lorsque Nedcom ou NF fit une offre de butter ghee sous la marque. Il est constant toutefois que lorsque VIV se mit à faire du commerce sous la marque COW BRAND en novembre 1972, on ne peut raisonnablement pas considérer que VIV devait savoir que COW BRAND et la représentation de la vache constituaient des marques appartenant à Nedcom. C'est ultérieurement que Nedcom et VIV sont entrées en relations d'affaires suivies. Sous cet aspect, Nedcom n'était pas autre chose qu'un client plutôt modeste de VIV, client qui reconnaissait expressément les droits de VIV à la marque COW BRAND utilisée dans les années 1972 à 1975 et que VIV autorisait, par tolérance, à faire figurer la dénomination commerciale Nedcom à côté de la marque VIV sur les emballages du butter ghee que Nedcom achetait chez VIV.

La Cour d'appel a inféré de ces faits, qui à ce stade de la procédure doivent être considérés comme constants, que lors-

qu'elle effectua son dépôt visé au point A ci-dessus, NF savait que VIV utilisait normalement, de façon très régulière et de bonne foi, la marque COW BRAND depuis quelque trois années déjà. Les moyens de cassation que NF dirige contre cette partie de la motivation de la Cour d'appel ne pouvant être accueillis, il faut admettre pareille connaissance dans le chef de NF. A partir de là, la Cour d'appel a jugé que NF a effectué son dépôt de mauvaise foi.

7. En ce qui concerne la discussion relatée au point 5 à propos des marques Calvé et du dépôt de restauration les concernant, la Cour d'appel a formulé dans son arrêt d'avant dire droit une série de questions d'interprétation de la L.B.M. qu'elle a soumises à la décision de la Cour de Justice Benelux. Cette Cour a répondu aux questions posées par arrêt du 25 mai 1979, dans l'affaire A 78/1.

Dans son arrêt définitif, la Cour d'appel a recherché en premier lieu si le dépôt de restauration de Calvé avait été effectué de mauvaise foi à l'égard de VIV. A ce sujet, il faut considérer à ce stade de la procédure que lorsque Calvé effectua ce dépôt, (1) elle n'avait pas l'intention de reprendre elle-même l'usage normal des marques éteintes, (2) elle savait, du moins pouvait raisonnablement savoir, que VIV avait déposé entretemps la marque ressemblante COW BRAND, pour le

même type de produit et qu'elle l'utilisait en fait depuis quelques années déjà et (3) elle savait que NF utiliserait les marques qui lui seraient cédées à la seule fin de contrecarrer VIV et de lui causer un préjudice. La Cour d'appel a considéré que le dépôt de restauration de Calvé n'était pas entaché de mauvaise foi, au motif que VIV n'était pas de bonne foi à l'égard de Calvé, puisque au moment où VIV se mit à utiliser la marque COW BRAND à l'automne de 1972 et lors de son dépôt de cette marque, le 16 septembre 1976, elle pouvait savoir, grâce à la consultation du registre Benelux des marques, et était donc sans excuse d'ignorer, que ladite marque ressemblait aux marques Calvé qui avaient fait l'objet d'un dépôt confirmatif le 30 décembre 1971. Sur le même fondement, la Cour d'appel a rejeté le prétendu abus de droit dans le chef de NF.

Abordant ensuite le moyen que NF tirait des marques Calvé dans le cadre de l'article 4, 4 de la L.B.M. ainsi que la défense que VIV y a opposée (point 5.), la Cour d'appel a examiné d'abord le non-usage, allégué par VIV, de ces marques dans les trois années suivant la date à laquelle Calvé avait effectué son dépôt confirmatif. A ce sujet, la Cour d'appel a autorisé NF à prouver que les marques Calvé avaient fait l'objet d'un usage normal sur le territoire du Benelux dans les trois années suivant le 30 décembre 1971 ou qu'un juste motif avait

empêché cet usage. En ce qui concerne le "consentement" de Calvé, allégué par VIV, il faut considérer que bien qu'opérant sous la marque COW sur les mêmes marchés que VIV (Lybie et Ethiopie), Calvé ne s'est jamais opposée à l'emploi de la marque COW BRAND par VIV. Selon la Cour d'appel, on ne peut toutefois pas déduire de cette circonstance qu'il y aurait eu consentement au sens de l'article 4, 4 de la L.B.M."

QUANT A LA PROCEDURE :

Attendu que le Hoge Raad invite la Cour de Justice Benelux à répondre aux questions suivantes, relatives à l'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits (L.B.M.) :

"1. Questions relatives à l'interprétation de l'article 4, début et 6a de la L.B.M.

A. L'article 4, 6a implique-t-il que pour déterminer si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens de cette disposition, le juge doit avoir égard aussi bien à la connaissance ou à l'ignorance inexcusable du déposant que, corrélativement, au point de savoir si le tiers visé dans la disposition (l'usager antérieur) s'est livré à un usage normal fait de bonne foi ?

B. A supposer que pour qu'il y ait "usage fait de bonne foi" (dans le chef de l'usager antérieur) au sens de l'article 4, 6a, il soit nécessaire que cet usager ait ignoré certains faits

au moment de commencer son usage, suffit-il pour établir la bonne foi qu'il ait ignoré ces faits (bonne foi purement subjective) ou bien faut-il en plus qu'il n'ait pas eu à les connaître (bonne foi objectivée) ?

C. De l'ignorance (subjective ou objectivée) de quels faits s'agit-il à cet égard :

1. uniquement de faits se rapportant à la marque ressemblante du déposant (ultérieur) ou bien de faits se rapportant à toutes les marques ressemblantes pour des produits similaires sur le territoire du Benelux ?
2. uniquement de faits qui constituent un usage (normal) de la marque à prendre en considération ou aussi de faits qui ressortent du registre Benelux ?

D. S'il est répondu à la question C.2 en retenant la seconde branche de l'alternative, faut-il admettre sans autre considération que l'ignorance de faits résultant du registre Benelux est inexcusable dans le chef de l'usager antérieur ou bien faut-il à cet effet une raison particulière qui, dans les circonstances de l'espèce, aurait dû le conduire à faire (ou à faire faire) des recherches dans le registre Benelux sur ce point ? La réponse à cette question est-elle différente si l'usager antérieur a commencé son usage peu de temps après l'entrée en vigueur de la L.B.M. et/ou avant le moment visé à l'article 35, alinéa 2 du règlement d'exécution de la L.B.M., ou encore si l'usager antérieur pouvait raisonnablement effectuer lui-même des recherches dans le registre ou s'il était forcé en fait pour cela de faire appel à un conseil en marques spécialisé ?

E. L'existence de l'enregistrement d'une marque ressemblante pour des produits similaires à l'époque où l'utilisateur antérieur a commencé son usage a-t-elle nécessairement pour conséquence que cet usage doit être considéré comme n'étant pas de bonne foi, même si l'utilisateur ignorait (et, selon la réponse qui sera donnée à la question B, n'avait pas à savoir) que cette marque faisait à ce moment-là l'objet d'un usage normal ou bien cet enregistrement a-t-il seulement pour conséquence que l'utilisateur antérieur doit rechercher s'il est fait un usage normal de cette marque de sorte qu'il ne peut être considéré comme n'étant pas de bonne foi que s'il n'a pas, ou pas dans une mesure suffisante, effectué pareille recherche ?

F. L'utilisateur antérieur qui invoque la nullité d'un dépôt en vertu de la disposition de l'article 14B en liaison avec l'article 4, début et 6a de la L.B.M., doit-il alléguer et, le cas échéant, prouver les faits et circonstances dont on peut inférer son usage normal et de bonne foi ou bien incombe-t-il au déposant d'alléguer et, le cas échéant, de prouver les faits et circonstances dont on peut inférer que l'utilisateur antérieur n'a pas fait un usage normal ou de bonne foi ?

G. Un usage qui, à l'origine, ne pouvait pas passer pour être de bonne foi, peut-il le devenir à la suite de circonstances ultérieures ? Dans l'affirmative, y a-t-il lieu de considérer que c'est le cas :

1. à partir du moment où l'usager antérieur pouvait raisonnablement croire que celui à l'égard de qui son usage n'était initialement pas de bonne foi a consenti à cet usage ou l'a toléré ? ou
2. à partir du moment où, à la fois, le dépôt de la marque ressemblante qui était enregistrée pour des produits similaires lorsque l'usager antérieur a commencé son usage, est arrivé à expiration et où les droits attachés à ce dépôt se sont éteints antérieurement à la suite du non-usage ?

H. La réponse aux questions B à G est-elle différente si le dépôt dont la nullité est invoquée en vertu de l'article 4, début et 6a est un premier dépôt ou un dépôt de restauration ? Dans l'affirmative, quelle est la différence ?

I. Le fait pour le déposant d'avoir utilisé deux fois la marque en cause ou un signe ressemblant avant que l'usager antérieur n'ait commencé son usage a-t-il pour conséquence que même si toutes les conditions pour juger le dépôt comme étant de mauvaise foi sont réunies par ailleurs, ce dépôt ne peut pas être considéré comme tel ?

J. La L.B.M. a-t-elle une portée exhaustive en ce sens que lorsqu'il faut juger qu'un dépôt n'est pas de mauvaise foi au sens de l'article 4, 6, il n'est pas possible d'engager une action civile en concurrence déloyale, fondée sur le droit commun,

du chef de l'appropriation d'une marque utilisée par un concurrent dans le but exclusif ou non de porter préjudice à ce concurrent ?

2. Questions relatives à l'interprétation de l'article 4, début et 4 de la L.B.M.

K. Le "consentement" au sens de l'article 4, 4 peut-il résulter aussi de tout acte ou omission du "tiers" visé dans la même disposition, autre que l'accord exprès donné sur demande au dépôt d'une marque qui ressemble à sa marque individuelle déposée pour des produits similaires ? Dans l'affirmative, ce "consentement" peut-il se déduire de l'inaction totale de ce tiers à l'égard de l'emploi normal, antérieur à ce dépôt, de la marque ressemblante à la sienne

1. lorsque ce tiers connaît cet emploi ou bien même
2. lorsque cet emploi se fait dans des circonstances telles que l'usager (qui, dans la suite, a effectué le dépôt) pouvait raisonnablement croire que le tiers connaissait son usage ?

3. Questions relatives à l'interprétation de l'article 5, 3 en rapport avec les articles 30 et 35 de la L.B.M.

L. Par le dépôt visé à la première phrase de l'article 5,3, faut-il entendre aussi le dépôt tel qu'il est visé à la première phrase de l'article 30 (dépôt confirmatif) ?

M. S'il est répondu par l'affirmative à la question L., le délai de trois années visé à l'article 5, 3 prend-il cours à la date réelle de pareil dépôt confirmatif ou bien à la date d'entrée en vigueur de la L.B.M., citée à l'article 35 ?"

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 l'occasion de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par le Hoge Raad, ce dont aussi bien NF que VIV ont fait usage en déposant un mémoire ;

Attendu que NF a fait valoir en substance :

1. Sur la question A :

Etant donné les termes de l'article 4, début et 6a, la réponse à cette question doit être affirmative.

2. Sur la question B :

Sous l'angle de l'égalité de traitement, la notion de bonne foi à l'égard de l'utilisateur antérieur doit être interprétée de même qu'à l'égard du déposant : par conséquent, l'absence de bonne foi consiste, pour eux deux, aussi bien dans leur connaissance effective que dans l'ignorance, qui leur est imputable, de certains faits.

3. Sur la question C :

ad 1 : Sous ce même angle de l'égalité de traitement, il faut décider que les faits et circonstances antérieurs que l'usager est réputé connaître sont tous les faits qui ont précédé son usage, qu'ils aient trait à la marque qui fait l'objet du dépôt ultérieur ou à toute autre marque ressemblante pour des produits similaires.

ad 2 : Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les faits ou circonstances selon qu'ils concernent l'usage effectif ou qu'ils concernent l'enregistrement.

Ce qui doit être prouvé, c'est, dans le chef de l'usager antérieur, l'ignorance ou l'ignorance qui ne lui est pas imputable, des faits encore plus anciens qui peuvent affecter sa bonne foi.

4. Sur la question D :

L'enregistrement qui est publié implique, par son objet, sa portée et ses effets juridiques à l'égard des tiers, qu'il est réputé connu de tous. C'est donc la première réponse proposée qu'il faut retenir.

5. Sur la question E :

Le simple fait du dépôt antérieur implique que l'usager antérieur doit être réputé de mauvaise foi au sens de l'article, sans que soit en outre requise l'ignorance de l'usage normal fait de la marque.

6. Sur la question F :

Comme la bonne foi au sens de l'article dans le chef de l'usager antérieur est une condition de l'action en nullité, la charge de la preuve incombe à la partie demanderesse, conformément aux règles ordinaires en matière de preuve.

7. Sur la question G :

Si l'usage est vicié par la mauvaise foi dès le début, ce vice ne peut pas être "lavé" ultérieurement et la mauvaise foi se transformer en bonne foi, avec effet rétroactif.

8. Sur la question H :

Etant donné le caractère juridique totalement différent du dépôt de restauration par rapport au premier dépôt, la réponse à cette question doit être affirmative.

9. Sur la question I :

Le fait pour le déposant d'avoir utilisé deux fois la marque avant l'usager antérieur suffit à rendre le dépôt valable, que soient réunies ou non les autres conditions relatives à l'existence de la mauvaise foi au sens technique de l'article 4, début et 6a.

10. Sur la question J :

La Cour de Justice Benelux n'est pas compétente pour se prononcer sur la recevabilité d'actions selon le droit commun et résultant du droit national de chacun des pays du Benelux.

11. Sur la question K :

En droit des marques, il est de règle que la notion de tolérance ne peut s'interpréter comme impliquant un consentement ou y être assimilée. Si, de surcroît, la loi a fait de l'acte écrit une condition constitutive d'une licence valable entre les parties, aucun effet juridique ne peut être reconnu en cette matière à un "consentement tacite", quelles que soient les circonstances de fait.

12. Sur la question L :

Etant donné la nature particulière du dépôt visé dans la première phrase de l'article 30 (le dépôt confirmatif), lequel dépôt, de plus, n'est pas imposé aux titulaires de dépôts internationaux,

et vu la ratio legis, le dépôt confirmatif ne doit pas être compris dans les dépôts visés dans la première phrase de l'article 5, 3.

13. Sur la question M :

La réponse négative apportée à la question L dispense de répondre à la présente question.

Attendu que VIV a fait valoir en substance :

1. Sur la question A :

La réponse est affirmative, avec ces réserves que la L.B.M. n'apporte aucun élément en faveur d'une appréciation d'office de ces faits par le juge et que si la question du Hoge Raad doit être comprise en ce sens qu'elle pose aussi le problème de savoir si le juge doit faire entrer dans son appréciation la connaissance ou l'ignorance inexcusable dans le chef du déposant de l'usage normal fait de bonne foi par le tiers (l'usager antérieur), la réponse doit être négative.

2. Sur la question B :

Il n'est pas possible de donner une réponse claire et unique à cette question, sans avoir pris connaissance de ces "certains faits" dont parle le Hoge Raad. D'une manière générale, il faut considérer que dans le cas visé, l'usager antérieur a fait un usage de bonne foi lorsqu'il ignorait les faits visés (bonne foi subjective).

3. Sur la question C :

ad 1 : Pour apprécier si un usager antérieur s'est livré à un usage de bonne foi, seule peut être prise en considération la connaissance, dans le chef de cet usager, de faits qui ont trait à la marque ressemblante de celui qui conteste cette bonne foi en justice.

ad 2 : Il ne peut donc s'agir que de faits qui ressortent du registre Benelux concernant des dépôts de marques ressemblantes, enregistrées pour des produits similaires au nom des parties en litige.

4. Sur la question D :

Bien qu'après la réponse qui a été donnée à la question C, la présente question n'appelle plus de réponse, il est intéressant de noter que le registre Benelux ne donnait, certainement dans les premières années, aucune certitude quant à la matérialité des droits ressortant du registre, ni n'en donne actuellement. Ce registre ne permet donc pas de connaître, avec suffisamment de certitude, des faits qui pèsent sur l'ignorance inexcusable visée dans la question. Aussi, ne pas consulter le registre Benelux n'est pas en soi une cause de bonne ou de mauvaise foi.

5. Sur la question E :

L'existence de l'enregistrement d'une marque pour des produits similaires à l'époque où l'utilisateur antérieur a commencé son usage n'implique pas automatiquement que cet usage doive être considéré comme n'étant pas de bonne foi. Compte tenu des réponses aux questions C ad 1 et D, il se déduit d'une situation où A dépose la marque ALPHA en 1971, B en commence l'usage en 1972, C dépose la marque en 1975 et B, en 1976 et où non pas A, mais bien C s'oppose à l'usage et au dépôt de B, que le simple fait que le dépôt de A précède dans le temps le début de l'usage antérieur de B ne caractérise pas cet usage antérieur par rapport à C comme un usage qui n'est pas de bonne foi et qu'il n'importe pas que B ait ou n'ait pas fait de recherches au sujet de l'usage de A ou du caractère "normal" de cet usage.

6. Sur la question F :

Il incombe au déposant d'alléguer et, le cas échéant, de prouver les faits et circonstances dont on peut inférer que l'usager antérieur n'a pas fait un usage normal ou de bonne foi. Cette règle n'empêche pas le juge national de charger, compte tenu des soutènements des parties et des circonstances de l'espèce, l'usager antérieur de la preuve des faits que le juge national estime utiles pour apprécier la bonne foi ou le caractère normal de l'usage antérieur.

7. Sur la question G :

Cette question appelle une réponse affirmative, en particulier dans les cas cités sous les points 1 et 2.

8. Sur la question H :

Sauf ce qui est dit à l'article 4, 4, le "dépôt de restauration" est à considérer comme un dépôt ordinaire. Par conséquent, la réponse aux questions B à G n'est pas différente si le dépôt dont la nullité est invoquée en vertu de l'article 4, début et 6a est un premier dépôt ou un "dépôt de restauration".

9. Sur la question I :

La réponse à cette question doit être négative : le fait pour le déposant d'avoir utilisé deux fois la marque en cause avant que l'usager antérieur n'ait commencé son usage n'implique en général pas que le dépôt ne puisse pas être considéré comme fait de mauvaise foi, même si toutes les conditions pour juger le dépôt comme tel sont réunies par ailleurs.

10. Sur la question J :

La L.B.M. ne fait pas obstacle à ce qu'un dépôt soit considéré, selon le droit national, comme un acte fautif ou de concurrence déloyale, même s'il n'a pas été fait de mauvaise foi au sens de l'article 4, début et 6.

11. Sur la question K :

On ne voit pas pourquoi le consentement ne pourrait pas être inféré, à défaut d'un consentement exprès, de tout acte ou omission du "tiers". Il peut aussi y avoir "consentement" dans le cas où l'emploi se fait dans des circonstances telles que l'utilisateur pouvait raisonnablement croire que le tiers connaissait son usage.

12. Sur la question L :

Rien ne permet de supposer que par le "dépôt" visé à l'article 5, 3, on ne doive pas entendre le dépôt de l'article 30 (le dépôt confirmatif).

13. Sur la question M :

Pour situer le point de départ du délai de trois années visé à l'article 5, 3, c'est la date réelle du dépôt Benelux qui est déterminante, date à laquelle le déposant a revendiqué formellement la protection de ses droits.

· Attendu que les points de vue de NF et de VIV ont été exposés verbalement à l'audience de la Cour du 29 mars 1983, au nom de NF par Me G.G. Abeln, avocat à Rotterdam, et par Me Antoine Braun, avocat à Bruxelles, et, au nom de VIV, par Me L. Wichers Hoeth, avocat à Amsterdam ;

Attendu que Monsieur l'avocat général Berger a conclu le 1er juillet 1983 ;

QUANT AU DROIT :

1. Sur les questions relatives à l'interprétation de l'article 4, début et 6a de la L.B.M. (questions A à J) :

Attendu que la question A appelle une réponse affirmative, en ce sens que l'article 4, début et 6a de la L.B.M. signifie, selon ses termes, que si le tiers qui y est visé (l'usager antérieur) invoque cette disposition à l'égard du déposant visé dans cet article et si ce dernier soutient pour sa défense que ce tiers n'a pas fait un usage normal de bonne foi, le juge doit avoir égard à cette allégation en vue d'apprécier si ce dépôt a été effectué de mauvaise foi ;

Attendu que pour répondre aux questions B à H qui concernent l'interprétation de la notion, figurant dans la disposition susdite, d'"usage fait de bonne foi" dans le chef de l'usager antérieur, il importe de considérer que le dépôt effectué de mauvaise foi, tel qu'il est cité à titre exemplatif dans cette disposition, intéresse la relation déposant-usager, de sorte que sous l'angle de cette interprétation, sont indifférentes la connaissance ou l'ignorance inexcusable, dans le chef de l'usager antérieur, de faits sans aucun rapport avec la marque déposée ultérieurement ou de l'usage antérieur ou du dépôt antérieur effectués par d'autres que le déposant visé dans cet article ou son auteur ; que ceci résulte aussi du fait que la loi, spécialement l'article 14B, début, ne prévoit pas de participation à l'action de la part de ces autres personnes dans le cas où l'usager antérieur invoque la nullité du dépôt en vertu de l'article 4, début et 6a, alors que dans l'économie de l'article 14, on devait s'attendre, si l'on admet que l'usage de l'usager antérieur est entaché de mauvaise foi également lorsqu'il présente un caractère déloyal à l'égard d'une personne autre que le déposant, que fût imposée, le cas échéant, la participation à l'action de cette personne ;

./.

qu'il y a lieu de répondre à la question B que l'exigence de la bonne foi vise à priver de la protection légale l'usage antérieur déloyal en considération des intérêts légitimes du déposant ou de son auteur ; qu'en vue de décider s'il y a pareil usage, il faut tenir compte de toutes les circonstances de la cause, y compris les circonstances que l'usager antérieur n'a peut-être pas connues mais qu'il aurait dû connaître (bonne foi objectivée) ; qu'à l'appui de cette solution, on peut invoquer l'article 4, début et 6a, dont le texte impose, aussi à l'égard du déposant, de tenir compte non seulement de la connaissance, mais aussi de l'ignorance inexcusable ;

qu'il y a lieu de répondre à la question C, dans la ligne de ce qui précède, 1. qu'il s'agit uniquement de faits en rapport avec la marque ressemblante du déposant et 2. qu'on peut retenir aussi des faits ressortant du registre Benelux ;

Attendu qu'il sera répondu aux questions D et E en fonction du libellé de la question H :

qu'il convient de souligner d'emblée qu'on peut retenir les circonstances qui sont citées dans les questions D et E au titre d'éléments de l'espèce influençant la solution de la question de savoir s'il y a usage contraire à la bonne foi ;

que le Hoge Raad a posé les questions relatives à la portée à reconnaître au registre Benelux quant à la bonne foi de l'usager antérieur, manifestement en vue d'une autre question, celle de savoir si, et dans l'affirmative, dans quelles circonstances, le dépôt effectué par le tiers visé à l'article 4, 4 dans le délai de trois années cité dans la même disposition, lequel dépôt est appelé "dépôt de restauration" dans la question H, peut être considéré comme effectué de mauvaise foi en vertu de l'article 4, 6a ;

que la disposition de l'article 4, 6a, celle-ci étant rédigée en termes généraux et la loi ne prévoyant pas d'exception à l'égard du "dépôt de restauration", est applicable aussi à ce dépôt ;

qu'il ressort toutefois de l'exposé des motifs commun aux trois gouvernements que l'article 4, 4 a pour objet de donner au déposant dont le droit s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, "un moyen de rétablir son droit dans un délai de trois ans, sans le perdre au profit de ceux qui ont entre-temps déposé une marque ressemblante pour des produits similaires" ;

que cet objectif implique que pour dire si l'usager antérieur, qui soutient qu'un "dépôt de restauration" a été effectué à son égard de mauvaise foi au sens de l'article 4, 6a, a fait un usage de sa marque de bonne foi au sens de cette disposition à l'égard de celui qui entend restaurer son droit, il faut partir du principe que l'usager antérieur est sans excuse d'ignorer l'enregistrement antérieur qui ressort du registre Benelux et qui est arrivé à expiration et que cette ignorance inexcusable suffit pour empêcher son usage d'être considéré comme fait de bonne foi au sens précité ;

qu'il convient toutefois de ne faire application de ce principe qu'à partir du moment où le Bureau Benelux est disposé et prêt, sur pied de l'article 9, à procéder contre rémunération à un examen des antériorités dans le registre Benelux, qui présente toute garantie quant à son caractère exhaustif et qui porte aussi sur les enregistrements visés à l'article 4,4 ;

qu'avant ce moment, il faut, en règle, trancher la question de la bonne foi dans le chef de l'usager antérieur, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, le critère étant de savoir si l'usager antérieur a agi, à l'égard de celui qui entend rétablir son droit, en conformité avec les principes de prudence à respecter dans les relations commerciales ;

Attendu qu'il y a lieu de répondre à la question F que l'usager antérieur qui invoque la nullité d'un dépôt sur le fondement de la disposition de l'article 14B en liaison avec l'article 4, début et 6a, doit alléguer les faits et circonstances cités dans cette disposition comme constitutifs de la mauvaise foi du déposant, parmi lesquels l'usage normal, fait par lui-même, usager antérieur, de bonne foi ; que, toutefois, la bonne foi étant en règle présumée, c'est au déposant qui la conteste de façon motivée qu'incombe en principe la charge de prouver le défaut de bonne foi à son égard dans le chef de l'usager antérieur ; que, pour ce qui est de la preuve de "l'usage normal", en cas de contestation motivée, la charge en incombe à l'usager antérieur ;

Attendu qu'il y a lieu de répondre à la question G qu'il n'est pas exclu que l'usage auquel l'usager antérieur s'est livré et qui, à l'origine, ne pouvait pas être réputé de bonne foi puisse le devenir par la suite ;

que ce cas se présente lorsqu'au fil du temps, les circonstances se sont modifiées au point de ne plus pouvoir faire considérer l'usage de l'usager antérieur comme déloyal à l'égard du déposant ou de son auteur ;

que pareille situation existe dès lors que le déposant ou son auteur a consenti à l'usage, mais qu'elle ne résulte pas, sans plus, de la "tolérance" visée dans la branche 1 de la question, ni des circonstances visées dans la branche 2 ;

Attendu que la question H a déjà reçu une réponse à propos de la réponse donnée aux questions D et E.

Attendu qu'il y a lieu de répondre à la question I que le simple fait pour le déposant d'avoir utilisé deux fois la marque en cause ou un signe ressemblant encore avant que l'usager antérieur ait commencé son usage ne s'oppose pas en soi à ce que son dépôt puisse être considéré comme effectué de mauvaise foi ;

Attendu qu'il y a lieu de répondre à la question J que la L.B.M. n'a pas une portée exhaustive en ce sens que, lorsqu'on doit considérer un dépôt comme n'étant pas de mauvaise foi au sens de l'article 4, début et 6, il ne serait pas possible d'engager une action en responsabilité civile, notamment sur la base de la concurrence déloyale, fondée sur le droit commun national, du chef de l'appropriation de la marque d'un concurrent dans le but exclusif ou non de lui porter préjudice ;

qu'en effet, cette solution est conforme au texte de l'article 13A, début ;

2. Sur les questions relatives à l'interprétation de l'article 4, début et 4 de la L.B.M. (question K) :

Attendu qu'il est question dans cette disposition, ainsi qu'il ressort notamment de l'exposé des motifs commun des gouvernements, du consentement donné à un (nouveau) dépôt par le titulaire d'un (ancien) dépôt ; que la notion de "consentement" doit être interprétée, pour des raisons de sécurité juridique et de non-ambiguïté dans les relations entre les deux intéressés, en ce sens que le consentement ne peut pas se déduire du simple fait que le titulaire du dépôt ancien reste inactif à l'égard de l'usage normal de la marque ressemblant à la sienne, auquel un déposant ultérieur s'est livré avant de déposer, mais qu'il n'y a "consentement" au sens de ladite disposition que s'il est donné au nouveau dépôt de façon expresse ; qu'ainsi, la première branche de la question K appelle une réponse négative, rendant sans objet la réponse à la seconde branche ;

3. Sur les questions relatives à l'interprétation de l'article 5,3 en rapport avec les articles 30 et 35 de la L.B.M. (questions L et M) :

Attendu que ni le texte de l'article 5,3, ni l'exposé des motifs ne permettent de supposer que dans "le dépôt", lequel terme renvoie manifestement au terme "dépôt Benelux" sous le numéro 1 du même article, il ne faille pas inclure les dépôts Benelux visés à l'article 30 ;

qu'au contraire, il y a lieu d'inférer une réponse affirmative à la question L du fait que l'article 5,3 ne prévoit pas d'exception quant aux dépôts Benelux visés à l'article 30 et que par ailleurs, le chapitre III de la loi ne soumet pas davantage ces dépôts à des règles s'écartant de l'article 5,3 alors que c'est le cas pour l'article 10 ;

qu'ainsi, on peut considérer que cette interprétation est également conforme à l'intention des Parties Contractantes qui ont dû être conscientes de ce que les droits relatifs à une partie des marques qui allaient faire l'objet du dépôt visé à l'article 30, n'étaient maintenus auparavant, selon les conceptions admises par le passé aux Pays-Bas et avec lesquelles les Parties Contractantes entendaient rompre, que par un usage ne satisfaisant pas à l'exigence inscrite dans la règle nouvelle de l'article 5,3, et qu'on est fondé à admettre que les Parties Contractantes ont estimé que la protection étendue que la L.B.M. allait néanmoins conférer à ces droits de marques ne se justifiait que si les signes correspondant à ces droits étaient utilisés de façon effective et normale dans le même délai que celui que doivent respecter les titulaires de marques déposées pour la première fois sous le régime de la L.B.M. ;

que cela n'est nullement infirmé par la rédaction de l'article 5,3 qui implique qu'à la date de l'entrée en vigueur de la L.B.M., les titulaires de droits de marques résultant d'un dépôt international basé sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, bénéficieraient d'un délai plus long pour commencer l'usage normal de leurs signes, étant donné que c'est là la simple conséquence du fait que les Parties Contractantes ont maintenu et devaient maintenir les droits relatifs à de telles marques sans leur imposer la formalité du dépôt Benelux, comme il ressort du deuxième alinéa de l'article 30 ;

Attendu qu'à l'égard également des dépôts prévus à l'article 30 et en vue de l'application de l'article 5,3, seule doit être prise en considération leur date réelle, tandis que la date de l'entrée en vigueur de la L.B.M. n'a de signification, selon l'article 35, que pour apprécier le rang desdits dépôts et qu'il y a lieu de répondre à la question M en ce sens ;

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 néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante ;

que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés comme suit : pour NF : 4.000 florins (hors T.V.A) et pour VIV : 4.000 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 25 juin 1982,

DIT POUR DROIT :

1. L'article 4, début et 6a de la L.B.M. signifie, selon ses termes, que si le tiers qui y est visé (l'usager antérieur) invoque cette disposition à l'égard d'un déposant qui est mentionné dans cet article et si ce dernier soutient pour sa défense que ce tiers n'a pas fait un usage normal de bonne foi, le juge doit avoir égard à cette allégation en vue d'apprécier si le dépôt a été effectué de mauvaise foi.

2. En vue de l'interprétation de la notion, figurant dans la disposition de l'article 4, début et 6a de la L.B.M., d'"usage fait de bonne foi" dans le chef de l'usager antérieur, il importe de considérer que le dépôt effectué de mauvaise foi, tel qu'il

est cité à titre exemplatif dans cette disposition, intéresse la relation déposant-usager, de sorte que sous l'angle de cette interprétation, sont indifférentes la connaissance ou l'ignorance inexcusable, dans le chef de l'usager antérieur, de faits sans aucun rapport avec la marque déposée ultérieurement ou de l'usage antérieur ou du dépôt antérieur effectués par d'autres que le déposant visé dans cet article ou son auteur.

3. L'exigence de la bonne foi vise à priver de la protection légale l'usage antérieur déloyal en considération des intérêts légitimes du déposant ou de son auteur ; en vue de décider s'il y a pareil usage, il faut tenir compte de toutes les circonstances de la cause, y compris les circonstances que l'usager antérieur n'a peut-être pas connues mais qu'il aurait dû connaître (bonne foi objectivée).

4. Par les circonstances visées sous le numéro 3, on entend uniquement les faits en rapport avec la marque ressemblante du déposant ; à cet égard on peut retenir aussi des faits ressortant du registre Benelux.

5. On peut retenir les circonstances qui sont citées dans les questions D et E du Hoge Raad au titre d'éléments de l'espèce influençant la solution de la question de savoir s'il y a usage contraire à la bonne foi. De par son objet, l'article 4, 4 implique qu'en vue de dire si l'usager antérieur qui soutient qu'un "dépôt de restauration" a été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 4, 6a, a fait un usage de sa marque de bonne foi au sens de cette disposition, il faut partir du principe que l'usager antérieur est sans excuse d'ignorer l'enregistrement antérieur qui ressort du registre Benelux et qui est arrivé à expiration et que cette ignorance inexcusable suffit pour empêcher son usage d'être considéré comme fait de bonne foi au sens précité.

6. L'usager antérieur qui invoque la nullité d'un dépôt sur le fondement de la disposition de l'article 14B en liaison avec l'article 4, début et 6a, doit alléguer les faits et circonstances cités dans cette disposition comme constitutifs de la mauvaise foi du déposant, parmi lesquels l'usage normal, fait par lui-même, usager antérieur, de bonne foi; toutefois, la bonne foi étant en règle présumée, c'est au déposant qui la conteste de façon motivée qu'incombe en principe la charge de prouver le défaut de bonne foi à son égard dans le chef de l'usager antérieur. Pour ce qui est de la preuve de "l'usage normal", en cas de contestation motivée, la charge en incombe à l'usager antérieur.

7. Il n'est pas exclu que l'usage auquel l'usager antérieur s'est livré et qui, à l'origine, ne pouvait pas être réputé de bonne foi puisse le devenir par la suite. Ce cas se présente lorsqu'au fil du temps, les circonstances se sont modifiées au point de ne plus pouvoir faire considérer l'usage de l'usager antérieur comme déloyal à l'égard du déposant ou de son auteur ; pareille situation existe dès lors que le déposant ou son auteur a consenti à l'usage ; elle ne résulte toutefois pas, sans plus, de la "tolérance" quant à cet usage, ni des circonstances que, à la fois, le dépôt de la marque ressemblante qui était enregistrée pour des produits similaires lorsque l'usager antérieur a commencé son usage, est arrivé à expiration et les droits attachés à ce dépôt se sont éteints antérieurement à la suite du non-usage.

8. Pour la solution de la question de savoir si l'interprétation de la notion d'"usage fait de bonne foi" par l'usager antérieur, est différente selon que le dépôt dont la nullité est invoquée constitue ou non un "dépôt de restauration", il est fait référence au point 5.

9. Le simple fait pour le déposant d'avoir utilisé deux fois la marque en cause ou un signe ressemblant encore avant que l'usager antérieur ait commencé son usage ne s'oppose pas en soi à ce que son dépôt puisse être considéré comme effectué de mauvaise foi.

10. La L.B.M. n'a pas une portée exhaustive en ce sens que, lorsqu'on doit considérer un dépôt comme n'étant pas de mauvaise foi au sens de l'article 4, début et 6, il ne serait pas possible d'engager une action en responsabilité civile, notamment sur la base de la concurrence déloyale, fondée sur le droit commun national, du chef de l'appropriation de la marque d'un concurrent dans le but exclusif ou non de lui porter préjudice.

11. La notion de "consentement" visée à l'article 4, début et 4 doit être interprétée en ce sens que ce consentement ne peut pas se déduire du simple fait que le titulaire du dépôt ancien reste inactif à l'égard de l'usage normal de la marque ressemblant à la sienne, auquel un déposant ultérieur s'est livré avant de déposer, mais qu'il n'y a pareil "consentement" que s'il est donné au nouveau dépôt de façon expresse.

12. Par le dépôt mentionné dans la première phrase de l'article 5,3, il faut entendre aussi le dépôt tel qu'il est visé à la première phrase de l'article 30 (dépôt confirmatif). Le délai de trois années prévu à l'article 5,3 prend dès lors cours à la date réelle de pareil dépôt confirmatif et non pas à la date, citée à l'article 35, de l'entrée en vigueur de la L.B.M.

Statuant sur les frais exposés devant la Cour de Justice Benelux :

les fixe :

pour NF à 4.000 florins (hors T.V.A.) ;

pour VIV à 4.000 florins (hors T.V.A.).

Ainsi jugé par Messieurs R. Thiry, Premier Vice-Président, R. Legros, Second Vice-Président, H.E. Ras, W.L. Haardt, R. Janssens, F. Hess, Juges, E. Mores, S.K. Martens et O. Stranard, Juges suppléants ;

et prononcé par Monsieur le Juge H.E. Ras en audience publique à Bruxelles, le 21 novembre 1983, où étaient présents Messieurs R. Thiry, Premier Vice-Président, R. Legros, Second Vice-Président, H.E. Ras, R. Janssens, F. Hess, Juges, E. Mores, H. Drion, S.K. Martens et O. Stranard, Juges suppléants, en présence de Monsieur l'Avocat général W.J.M. Berger et de Monsieur le Greffier en chef, G.M.J.A. Russel.