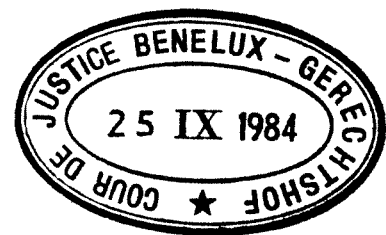


Conclusions

de Monsieur A. Spielmann, avocat général
dans l'affaire A 83/1 - LEVER contre INTERNATIONAL
METALS



A 83/1/10

I. La procédure

1. Par lettre du 11 février 1983, Monsieur le Greffier en chef de la Cour de Justice Benelux a communiqué aux parties et aux Ministres de la Justice de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée conforme d'un arrêt rendu le 13 janvier 1983 par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, qui a invité votre Cour à se prononcer sur six questions d'interprétations de l'article 13-A-2 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits.

2. Ces questions sont formulées comme suit:

Première question:

"Le juge du fond, devant tenir compte des intérêts en présence, et devant à cette fin considérer la nature et l'importance du préjudice allégué par le titulaire de la marque protégée, en le confrontant aux intérêts qui résultent pour l'utilisateur, de l'emploi d'un signe ressemblant pour des produits non similaires, peut et/ou doit-il prendre en considération, d'une manière prépondérante ou simplement importante, la circonstance que le titulaire de la marque opposant commercialise un grand nombre de sortes de produits destinés indistinctement à un grand public consommateur, appuyés d'une publicité importante, alors que l'utilisateur du signe ressemblant ne vend ses produits qu'en quantités

industrielles à un nombre limité d'usines de transformation, et sans que le titulaire opposant fasse mention d'une quelconque publicité à cet effet?"

Deuxième question:

" Le juge du fond, dans le même ordre d'idées, peut et/ou doit-il tenir compte de la circonstance que les produits respectivement couverts par les deux marques concurrentes sont différents, non seulement par leur degré d'élaboration et leur état de finition dans lequel ils sont commercialisés, mais encore par l'usage auquel ils sont destinés et par rapport au public auquel ils s'adressent, l'un des produits étant une matière brute, destinée finalement à des usages industriels tels que le graissage de machines, achetée en gros par un petit nombre d'usines spécialisées de transformation et de fabricants parfaitement au courant de la nature et de la destination de ce produit qu'ils achètent en vue de sa transformation industrielle, l'autre étant un produit élaboré et fini, destiné et offert directement au grand public consommateur à des fins d'usages domestiques, cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ou analogues?"

Troisième question:

" Le préjudice simplement allégué par le titulaire peut-il consister dans une croyance éventuelle du public, ou d'une partie du public, que le produit de l'utilisateur de la marque ressemblante provient indirectement du titulaire de la marque protégée, qui se borne à affirmer que pareille croyance pourrait porter atteinte à sa réputation technique et commerciale, ou à celle du groupe dont il fait partie, sans pourtant ni prouver, ni même offrir en preuve que le produit de l'utilisateur de la marque ressemblante soit, dans son domaine, d'une qualité moindre, ou commercialisé par des méthodes moins correctes?"

Quatrième question:

" La règle énoncée par l'arrêt du 1er mars 1975 de la Cour de Justice Benelux dans la cause A/74/1, en disant le droit en réponse à la deuxième question à elle posée, vaut-elle encore dans l'hypothèse où les produits, commercialisés respectivement par le titulaire opposant et l'utilisateur du signe ressemblant, sont chacun d'une nature et d'un emploi normal tels que les sens du public ne peuvent pas nécessairement et décisivement ou du moins substantiellement être influencés, alors que la destination d'aucun des produits en question n'est de provoquer des sensations gustatives et que la fonction fondamentale d'une partie des produits finis, couverts par la marque protégée, n'est même pas de provoquer des sensations olfactives?"

Cinquième question:

" Le " juste motif ", prévu par l'article 13-A-2 LBM comme cause de justification d'une atteinte à la fonction publicitaire de la marque protégée, peut-il, en dehors de la nécessité de faire usage précisément de ce signe-là, bien que ressemblant à la marque protégée, consister encore dans la circonstance que l'utilisateur du signe ressemblant a non seulement intérêt à se servir de ce signe qu'il estime particulièrement approprié pour désigner son produit, mais encore intérêt à désigner par une syllabe ou un suffixe, compris dans le signe, sa propre nationalité (personne physique ou morale), et sinon, cela même sous peine de voir interdire à tous les ressortissants d'un pays de Benelux d'utiliser une marque ou un signe ressemblant contenant un élément qui indique leur appartenance à ce pays, ou qui y fait référence?"

Sixième question:

" Le droit d'opposition du titulaire de la marque protégée, prévu à l'article 13 LBM, s'il est reconnu fondé en justice, conduit-il nécessairement à la radiation de la marque ressemblante dont le titulaire fait un usage illicite dans la vie des affaires pour son produit non similaire, ou la sanction civile peut-elle consister dans d'autres mesures protectrices

ou réparatrices, prévues soit par la législation uniforme Benelux, soit par la législation nationale du juge devant lequel l'affaire est pendante au fond, telles que la publication de la décision judiciaire, l'allocation de dommages-intérêts et/ou l'astreinte?"

3. Le 18 avril 1983, Maître Josette Elvinger, avocat à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, a déposé un mémoire au nom de L'International Metals S.A. Luxembourg.

4. Le 13 mai 1983, Madame le Ministre de la Justice de Luxembourg, faisant usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure, a déposé un exposé écrit se portant exclusivement sur la cinquième question posée par la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg dans son arrêt précité du 13 janvier 1983.

5. Le 15 mai 1983, Maître Ernest Arendt, avocat-avoué à Luxembourg, Maître Georges Van Hecke, avocat à la Cour de cassation de Belgique et Maître Antoine Braun, avocat au barreau de Bruxelles, ont déposé un mémoire au nom de la société anonyme de droit belge Lever.

6. Des mémoires en réponse ont été déposés:

- le 9 septembre 1983, par la société anonyme de droit belge Lever,

- le 21 septembre 1983, par la société de droit luxembourgeois International Metals.

7. A l'audience du 19 mars 1984, les deux parties ont encore déposé une note de plaidoirie.

8. Pour des raisons de composition de Votre Cour, l'affaire avait été refixée à l'audience du 24 septembre 1984.

II. En droit.

Les six questions posées par la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg concernent l'interprétation de l'article 13-A-2 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits.

A. Ce texte est de la teneur suivante:

" Article 13

A. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à:

.....

2. tout autre emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Dans les mêmes conditions, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de cet emploi.

..... "

Dans l'exposé des motifs y afférent, ce texte est commenté comme suit:

" Article 13

En vertu de cette disposition, le droit exclusif du titulaire de la marque a une portée plus considérable que d'après les lois nationales existantes. Les dispositions sous A, chiffre 1), consacrent la protection que la législation actuelle confère au titulaire de la marque.

Au surplus, la disposition sous A, chiffre 2) permet au titulaire de s'opposer à tout autre usage qui lui porte préjudice à condition toutefois que cet usage ait lieu dans la vie des affaires et sans juste motif.

Ainsi, le titulaire ne pourra interdire, en application de la loi uniforme sur les marques, l'emploi de la marque par exemple dans des dictionnaires ou des ouvrages scientifiques et le tribunal disposera d'un large pouvoir d'appréciation des faits qui constituent une atteinte réelle et injustifiée au droit de marque.

Le tribunal ne pourra cependant considérer comme une contrefaçon, à l'égard du titulaire ou du licencié qui a apposé la marque, l'usage de celle-ci par les revendeurs successifs des produits mis en vente, par le titulaire de la marque ou son licencié, à l'intérieur ou hors du territoire Benelux, que si les produits ont subi des altérations, celles-ci pouvant porter atteinte au bon renom de la marque. Dans les autres cas, les rapports entre le titulaire ou le licencié de la marque et les revendeurs successifs de leurs produits sont exclusivement réglés par le droit commun.

....."

Il est étonnant de devoir constater que le prédit exposé des motifs emploie, par rapport à la disposition sous A, chiffre 2), les termes: "qui lui porte préjudice", alors que la disposition elle-même parle de: "en des conditions susceptibles de causer un préjudice."

La nuance me semble être de taille, notamment par rapport à la solution à donner au présent litige. Aussi le problème sera-t-il repris dans mes développements concernant la réponse à la première question posée par la Cour de cassation de Luxembourg.

B. Réponses aux questions.

Sur la première question.

La première question me semble, d'un côté, être complexe, et d'un autre côté, empiéter sur la quatrième question posée par la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg.

Or, pour répondre aux questions imparfaitement formulées, Votre Cour n'est pas obligée de se conformer strictement à une telle formulation. Sa tâche consiste à donner une réponse utile au juge national et à lui fournir les éléments les plus adéquats pour trouver une solution du litige dont il est saisi. ("Contentieux Communautaire ", par Vandersanden et Baran, p. 81, 'procédure préjudicielle'; Conclusions de l'avocat général M. J.P. Warner dans les affaires " EMI Records / CBS United Kingdom ", Recueil de la Jurisprudence de la Cour CEE, 1976-5, p. 855).

Le même problème a été soulevé par Maître Antoine Braun, avocat au barreau de Bruxelles, au nom de la société anonyme de droit belge Lever, dans sa note de plaidoirie du 19 mars 1984.

Maître Antoine Braun s'y est exprimé comme suit:

"Il nous semble que la première question, qui porte sur la troisième condition d'application de l'article 13-A-2 (un emploi en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque), mériterait d'être reformulée de la manière suivante:

" Le juge du fond doit-il, pour examiner si l'emploi incriminé est fait dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire, avoir égard à la circonstance que celui-ci commercialise un grand nombre de sortes de produits destinés indistinctement à un grand public, consommateur, appuyés par une publicité importante, alors que l'utilisateur du signe second ne vend ses produits qu'en quantités industrielles à un nombre limité d'usines de transformation, et sans que le titulaire opposant fasse mention d'une quelconque publicité à cet effet?"

Pour clarifier la situation, je suis d'avis qu'il faut procéder de la manière suivante:

1. La question, telle qu'elle est posée, doit être amputée de certains de ses éléments qui sont, soit ambigus, soit superflus;
2. Elle doit être légèrement complétée;
3. Finalement, elle mérite d'être un peu modifiée, notamment en ce qui concerne la fin de sa phrase unique.

ad:1.

- Comme le relève à juste titre la société anonyme de droit belge Lever, et dans son mémoire du 15 mars 1983, et dans sa note de plaidoirie du 19 mars 1984, le juge du fond, par rapport à la première question, n'a nullement l'obligation de tenir compte des intérêts en présence.

Ce problème ne concerne que la cinquième question, ayant trait à la notion du "juste motif."

- D'autre part, je suis d'avis que le bout de phrase; "..... d'une manière prépondérante ou simplement importante ..." doit également être écarté.

Ou bien, le juge du fond doit prendre en considération les circonstances de fait énoncées par la Cour de cassation, ou bien il n'a pas l'obligation d'en tenir compte.

Mais de toute façon, il n'a pas le droit de les prendre "un peu" en considération. En matière de principes, il n'y a pas de partage. (Tout, comme il n'y a pas "un peu" d'avortement, ou "un peu" de peine de mort).

ad:2.

Comme il a été relevé ci-avant, la disposition de l'article 13-A-2, prévoit la notion de : "susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque".

Aussi serait-il indiqué d'englober cette notion dans le corps même de la première question.

ad:3.

Les mots: "alors que", liaison entre la première et la deuxième partie de la première question, me paraissent être de nature à créer une certaine confusion dans les esprits.

Ainsi, on peut constater que dans son mémoire du 18 avril 1983, la société anonyme de droit luxembourgeois International Metals, dans sa prise de position sur la question soulevée, tout en se rapportant finalement à prudence de justice, estime cependant " que la réponse à donner à la première question, pourra, le cas échéant, être positive."

Dans ces conditions, je me demande si la question ne gagnerait pas en clarté, si les mots

" alors que "

étaient remplacés par ceux de :

" même si ".

Aussi suis-je d'avis que la première question peut être résumée comme suit:

" Le juge du fond doit-il, pour examiner si l'emploi incriminé est fait dans des conditions

susceptibles de causer un préjudice au titulaire, prendre en considération les éléments de fait suivants:

- le titulaire commercialise un grand nombre de sortes de produits,
- ces produits sont destinés indistinctement à un grand public consommateur,
- ces produits sont appuyés par une publicité importante,

même si

l'utilisateur du signe ressemblant ne vend ses produits,

- qu'en quantités industrielles,
- à un nombre limité d'usines de transformation,
- et sans publicité aucune?"

Dans ces conditions, il me semble que cette première question concerne les notions suivantes:

1. Préjudice;
2. - Gamme de produits,
- Clientèle touchée,
- Publicité effectuée.

Ad. 1:

L'exposé des motifs de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, par rapport à l'article 13A-2, emploie les termes de: " qui porte préjudice".

Par contre, le texte même du prédit article parle de: " en des conditions susceptibles de porter un préjudice."

Il résulte donc de l'article 13A-2 qu'un risque de préjudice suffit.

Du reste, il me semble que ce problème a trouvé une solution définitive dans l'affaire A/82/1; en cause: "Research Specialities For Laboratories S.P.R.L. contre Chrompack S.A." La première question posée par le Tribunal de commerce d'Anvers était de la teneur suivante:

" 'Tout emploi', du moins" tout autre emploi dans la vie des affaires" vise-t-il aussi la seule mention de la marque dans des imprimés publicitaires sans l'autorisation du titulaire de la marque, sans l'indication de la provenance du produit ou sans que rien ne montre que le produit ne provient pas de celui qui le cite dans sa publicité? Le titulaire de la marque peut-il s'opposer à pareilles mentions?"

A cet égard, Monsieur l'Avocat Général E. Krings avait, notamment, conclu comme suit:

"

Ainsi donc, lorsqu'un tiers diffuse des imprimés comportant des annonces où figure la marque du titulaire, sans l'autorisation de celui-ci, sans l'indication de la provenance du produit ou sans que rien n'indique que le produit ne provient pas de celui qui le cite dans sa publicité, le titulaire de la marque peut s'opposer à cet emploi en vertu de l'article 13-A-2, pour autant qu'il prouve le préjudice qu'il pourrait subir et à condition que le tiers ne puisse pas faire valoir un juste motif. De plus, il ressort des termes mêmes de la question posée que l'emploi se fait certainement dans la vie des affaires de sorte que de ce point de vue il ne peut y avoir de doute quant à l'applicabilité de la disposition de l'article 13-A-2."

Dans l'arrêt du 2 février 1983, Votre Cour a dit "pour droit:"

"Celui qui se sert de la marque d'autrui en indiquant dans une publication, en vue de favoriser le commerce de son propre produit, qu'il a été fait usage dans la confection de ce produit d'une matière mise en circulation sous cette marque, emploie ladite marque dans la vie des affaires au sens de l'article 13-A-2 de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits. Le titulaire de la marque peut s'opposer à pareil emploi, s'il n'y a pas de juste motif à cet emploi et si celui-ci est fait dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque."

Le problème concerné me semble être résolu.

Ad.2:

Comme il a été relevé ci-avant, la première question posée par la Cour de Cassation du Luxembourg concerne en outre les notions de:

- gamme de produits,
- clientèle touchée,
- publicité effectuée.

A mon avis, pour répondre à cette partie de la question, on n'a qu'à invoquer l'affaire Mazda. Dans son jugement du 25 octobre 1969, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est notamment exprimé comme suit:

" Attendu, sur la notoriété de la dénomination litigieuse, qu'il est constant que la marque Mazda, déposée par la Compagnie des Lampes, a fait l'objet en tous pays d'un usage de longue durée et que, spécialement en France, elle a été déposée dès l'année 1910; qu'elle a, depuis lors, bénéficié, avec l'appui notamment d'une active publicité, d'une exploitation constante, massive et prospère; qu'en dehors même du cercle de ses usagers habituels, il est de fait, et d'ailleurs non contesté, que la marque est parfaitement connue d'une large fraction du public comme jouissant d'une réputation de premier plan; qu'on ne saurait, à l'heure actuelle, lui refuser en France la qualité de marque notoire;"

Dans la même affaire, la Cour d'Appel de Paris (arrêt du 19 octobre 1970) a pris la position suivante:

"Considérant que le Tribunal a relevé que la marque Mazda, de la Compagnie des Lampes, était notoire tant en raison de sa diffusion en France et dans le monde entier que de son ancienneté et de la qualité de ses produits; qu'il s'ensuivait qu'en utilisant, pour des produits non concurrents, une marque identique, les sociétés Toyo-Kogyo et France Motors avaient à tout le moins commis une négligence qui avait entraîné une confusion sur la provenance des produits vendus, alors que la marque est destinée à l'indiquer, et que ces confusions avaient affaibli le pouvoir attractif et le caractère distinctif de la marque Mazda de la Compagnie des Lampes;

Considérant que les appelantes font valoir d'abord que cette marque n'est pas "d'une exceptionnelle célébrité" et ne saurait être considérée comme "notoire". Mais considérant qu'il est constant que la marque Mazda de la Compagnie des Lampes est bien connue par une large fraction du public, tant en raison de la qualité de ses produits que par la publicité faite à leur sujet; que, dès lors, à juste titre, les premiers juges ont retenu sa notoriété;"

Finalement, une partie de la première question me semble avoir trouvé une solution dans l'affaire Klarein. (Votre arrêt du 1er mars 1975) (v. également à cet égard mes conclusions par rapport à la quatrième question posée dans la présente affaire).

Dans ces conditions, et en me référant aux décisions précitées, je suis d'avis que toutes les circonstances énoncées à la première question doivent être prises en considération par le juge du fond pour examiner si "l'autre emploi" de la marque a été fait dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Il s'en suit qu'il y a lieu de répondre affirmativement à la première question posée par la Cour de Cassation du Luxembourg.

Sur la deuxième question.

Légèrement modifiée ou complétée, la deuxième question peut être résumée comme suit:

" Le juge du fond doit-il, pour apprécier si l'emploi incriminé est fait dans des conditions susceptibles de créer un préjudice au titulaire, tenir compte du fait que les deux produits sont différents de:

- par leur nature,
- par leur usage,
- par leur destination?"

Il me semble être évident que la similitude des produits n'est pas requise pour l'application de l'article 13-A-2.

Aussi, tout comme pour la première question posée par la Cour de Cassation du Luxembourg, les prédits caractéristiques (nature, usage et destination) doivent-ils être pris en considération par le juge du fond pour examiner s'il y a possibilité d'un préjudice dans le chef du titulaire de la marque opposant. Du reste, la réponse à cette deuxième question ne résulte-t-elle pas implicitement, mais nécessairement, de la réponse donnée par Votre Cour à la deuxième question dans l'affaire Klarein précitée?

Quoi qu'il en soit, je suis d'avis qu'il y a lieu de répondre également affirmativement à la deuxième question.

Quelle est du reste la différence entre la première et la deuxième question posées par la Cour de Cassation du Luxembourg?

Sur la troisième question.

La troisième question peut être divisée en deux branches et résumée comme suit:

1. Est-il suffisant, pour qu'il y ait atteinte au droit du titulaire premier au sens de l'article 13-A-2, que le public puisse croire que les produits des deux utilisateurs ont une origine commune?

2. Dans la négative, faut-il que le titulaire de la marque protégée prouve, ou offre de prouver, que le produit de l'utilisateur de la marque ressemblante est d'une qualité moindre ou est commercialisé par des méthodes moins correctes?

Par rapport à cette question, International Metals prend notamment la position suivante:

"

En l'espèce la question a probablement été posée de la façon qu'elle l'est, parce que Lever, en cours d'instance, a manifesté au moins des doutes au sujet de la qualité du talc à commercialiser par International Metals, sans cependant offrir en preuve que le talc en cause risquait de ne pas être de qualité loyale et marchande.

Si la question, telle qu'elle est posée, n'a pas une portée générale, il n'empêche que la réponse à y faire ne pourra être qu'affirmative: La preuve du préjudice doit être rapportée, une simple allégation est insuffisante, la loi uniforme Benelux sur les marques de produits n'ayant pas prévu une présomption légale à ce propos.

Lever fait encore état de la croyance éventuelle d'une partie du public en une qualité moindre du produit susceptible d'avoir une influence néfaste sur les facteurs qui déterminent le choix de l'acheteur des produits de la marque protégée. Ce risque est à apprécier in concreto, sur la base de faits avérés, par le juge du fond. Ni l'allégation, ni la ferme conviction d'un risque de confusion conduisant à un risque de préjudice, ne sauraient, comme telles, suffire pour

justifier l'application des mesures de protection prévues à l'article 13." (Mémoire en réponse du 21 septembre 1983).

Je suis d'avis que le problème soulevé par la Cour de Cassation du Luxembourg a trouvé une solution, du moins indirectement, dans l'affaire Klarein.

La première question y posée était de la teneur suivante:

"La disposition susmentionnée (article 13, littéra A, alinéa premier, début et 2) exige-t-elle pour l'opposition du titulaire de la marque à l'emploi de celle-ci ou d'un signe ressemblant pour une autre sorte de produits que ceux pour lesquels la marque est enregistrée:

- a. que cet emploi porte atteinte au pouvoir distinctif de la marque dont on invoque la protection?
- b. que cet emploi entraîne un danger de confusion dans l'esprit du public concernant l'origine des produits ou qu'il soit indûment tiré avantage de la renommée de la marque dont on invoque la protection?"

Dans l'arrêt du 1er mars 1975, Votre Cour a répondu comme suit:

" L'article 13, littéra A, alinéa premier, début et 2, de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits n'exige pas pour l'opposition du titulaire de la marque à l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant pour une autre sorte de produits que ceux pour lesquels la marque est enregistrée:

- a. que cet emploi porte atteinte au pouvoir distinctif de la marque dont on invoque la protection;
- b. que cet emploi entraîne un danger de confusion dans l'esprit du public concernant l'origine des produits ou qu'il soit indûment tiré avantage de la notoriété de la marque dont on invoque la protection."

Cette décision a été prise sur les conclusions de Monsieur l'avocat général W.J. M. Berger qui, à ce sujet, s'était exprimé comme suit:

" Après ces considérations, on se s'étonnera pas qu'à mon avis, la première question soumise à la Cour Benelux par la Haute Cour des Pays-Bas doive recevoir une réponse négative aussi bien en sa branche sub a que dans celle sub b. L'article 13A, alinéa premier début et sub 2, fixe les conditions qui doivent être réunies pour que dans le cas d'une utilisation de sa marque pour une autre sorte de produits que ceux qui font l'objet de l'enregistrement, le titulaire de la marque puisse s'opposer, en vertu de son droit exclusif, à ladite utilisation; ces conditions sont, à l'exclusion de toutes autres:

l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant:

1. sans juste motif;
2. dans la vie des affaires;
3. en des circonstances susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Lorsque ces conditions sont satisfaites, "le tribunal disposera d'un large pouvoir d'appréciation des faits qui constituent une atteinte réelle et injustifiée au droit de marque." Ces faits peuvent consister en une atteinte portée au pouvoir distinctif de la marque dont on invoque la protection (H.R. 29 janvier 1954, N.J. 1954, No 449 et H.R. 26 mai 1972, N.J. 1972, No 450, en particulier Wichers Hoeth) ou en la circonstance qu'il y a risque de confusion dans l'esprit du public en dépit de l'utilisation d'une autre sorte de produits que celle pour laquelle la marque a été enregistrée ou qu'il est indûment tiré avantage de la renommée de la marque dont la protection est invoquée. Toutefois, la disposition légale précitée ne subordonne pas l'opposition du titulaire de la marque à ces faits qui font l'objet de la libre appréciation du tribunal."

Quelle est la portée de la réponse donnée par Votre Cour à la première question posée dans l'affaire Klarein par rapport à la réponse à donner à la troisième question du présent litige?

A mon avis, il n'y a qu'une seule possibilité, à savoir:

En décidant que l'article 13, littéra A, alinéa premier, début et 2, de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits n'exige pas pour l'opposition du titulaire de la marque à l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant pour une autre sorte de produits que ceux pour lesquels la marque est enregistrée, que cet emploi entraîne un danger de confusion dans l'esprit du public concernant l'origine des produits, Votre Cour a, implicitement, mais nécessairement, décidé que le préjudice allégué par le titulaire opposant peut évidemment également consister dans le fait que l'emploi incriminé peut entraîner un danger de confusion dans l'esprit du public concernant l'origine des produits en question, et ceci d'après le principe que le moins est contenu dans le plus.

Dans ces conditions, je suis d'avis qu'il y a lieu de répondre affirmativement à la première branche de la troisième question, et cette réponse affirmative rend superflue toute réponse à la deuxième branche de la même question.

Sur la quatrième question.

Dans sa note de plaidoirie du 19 mars 1984, Maître Antoine Braun, au nom de la société anonyme de droit belge Lever, a résumé la quatrième question comme suit:

"La règle énoncée par Votre Cour, en réponse à la deuxième question, qui lui était posée dans l'affaire Klarein, vaut-elle, dans l'hypothèse où les produits respectivement revêtus des marques concurrentes ne font pas appel au goût ou à l'odorat du public?"

Je me rallie au prédit résumé.

Les deux parties semblent être plus ou moins d'accord pour dire que la réponse donnée par Votre Cour dans l'affaire A74/1 a une portée générale.

En effet, suivant la société Lever: " (cette réponse) vaut également dans l'hypothèse visée par la Cour de cassation de Luxembourg, car il suffit que, par l'emploi de la marque seconde, la sensibilité du public soit influencée en sorte que la marque protégée risque d'être atteinte dans son pouvoir d'inciter à l'achat."

International Metals est d'avis que la réponse donnée antérieurement par la Cour de Justice Benelux semble devoir continuer à valoir. Elle estime cependant qu'elle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

On peut se demander si la quatrième question n'est pas superflue, étant donné que dans le prédit arrêt, dans l'affaire A74/1, Votre Cour y a déjà répondu en principe, et notamment dans les termes suivants:

"Attendu que les avantages que le droit exclusif à la marque assure à son titulaire peuvent comprendre ce que le Hoge Raad appelle dans sa deuxième question le pouvoir de la marque d'inciter à l'achat de la sorte de produits pour lesquels elle est enregistrée;

que ce pouvoir peut aussi être atteint par le fait que d'autres personnes que le titulaire font usage de la marque ou d'un signe ressemblant pour une autre sorte de produits que ceux pour lesquels la marque est enregistrée; que cette atteinte peut consister dans la circonstance que la marque n'est plus susceptible, par la perte de son caractère exclusif, de provoquer dans l'esprit du public l'association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et utilisée, mais qu'il est également possible que le produit qui fait l'objet de l'"autre emploi" de la marque ou d'un signe ressemblant influence les sens de manière telle que la marque soit atteinte dans son pouvoir attractif et dans son "pouvoir d'inciter à l'achat" de la sorte de produits pour lesquels elle est enregistrée; que dans les deux cas, cet "autre emploi" peut causer préjudice au titulaire de la marque;

qu'il ne se voit pas pourquoi ce préjudice serait étranger au préjudice visé à l'article 13^o littera A, alinéa premier- 2, qui peut être causé au titulaire de la marque par " tout autre emploi" qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant sans juste motif dans la vie des affaires;

qu'en effet le texte de l'article ne permet en aucune manière une interprétation d'après laquelle les dommages considérés ne relèveraient pas du préjudice visé à l'article et qu'une telle interprétation ne trouve pas davantage appui dans l'exposé des motifs selon lequel le Tribunal disposera 'd'un large pouvoir d'appréciation des faits qui constituent une atteinte réelle et injustifiée au droit de marque!'"

Pour être complet, il n'est pas inutile de reproduire les conclusions de Monsieur l'avocat général W.J.M.Berger à cet égard:

"La deuxième question posée par la Haute Cour des Pays-Bas trouve une réponse affirmative dans le sens et les antécédents de la disposition légale que nous examinons. Dans son discours - intéressant en l'espèce- " Triptiek van Bescher- mingsomvang " (1966), Van Nieuwenhoven Helbach aboutit à la conclusion " que l'avilissement de la réputation, l'affai-

blissement de la force attractive et du pouvoir distinctif d'une marque jouent un double rôle dans la détermination du champ de protection attaché au droit subjectif à la marque. Dans le cadre de la ressemblance, essentiellement en cas de similarité des produits, l'avilissement constitue une cause de violation directe du droit subjectif alors qu'en dehors de ce cadre et même en cas d'absence de danger de confusion, il peut constituer un acte engageant la responsabilité civile de son auteur en vertu du droit commun. Le fait qu'en l'absence de danger de confusion, les circonstances particulières qui donnent lieu à l'atteinte à la réputation, à la force attractive ou au pouvoir distinctif de la marque antérieure, ne se présenteront pas facilement, laisse entière la signification de l'avilissement en tant que facteur de détermination du champ de protection du droit subjectif à la marque". Or, cette protection qu'il fallait encore tirer à l'époque du droit commun est maintenant consacrée, me semble-t-il, à l'article 13A sous 2. Bien que ce ne doive peut-être pas entrer en ligne de compte pour répondre à la question posée, je voudrais souligner que la marque dont il s'agit en l'espèce (Claeryn / Klarein) est plus spécialement susceptible d'être touchée dans son pouvoir de provoquer le désir d'acheter parce que sa signification est celle d'une formule, d'un slogan que Bols a voulu particulièrement exploiter dans sa campagne publicitaire concernant le genièvre jeune Claeryn et c'est dans cette valeur de slogan que Colgate déclare avoir trouvé motif à choisir Klarein comme marque pour un détergent liquide à usage multiple. L'effet préjudiciable tel que nous le rencontrons ici ne se retrouvera pas aisément pour du genièvre qui est commercialisé par exemple sous la marque Kabouter ou Mops. En outre, il faut être très attentif à l'impact de la publicité radiodiffusée et télévisée."

Ainsi, une marque peut être atteinte dans son pouvoir attractif et dans son "pouvoir d'inciter à l'achat", même si les produits commercialisés respectivement par le titulaire opposant et l'utilisateur du signe ressemblant sont chacun d'une nature et d'un emploi normal tels que les sens du public ne peuvent pas nécessairement et décisivement, ou du moins

substantiellement, être influencés, alors que la destination d'aucun des produits en question n'est de provoquer des sensations gustatives et que la fonction fondamentale d'une partie des produits finis, couverts par la marque protégée, n'est même pas de provoquer des sensations olfactives.

Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la quatrième question doit être considérée comme pertinente pour la solution du présent litige, il y a lieu d'y répondre affirmativement.

Sur la cinquième question.

La cinquième question posée par la Cour de Cassation du Luxembourg a trait à la notion du "juste motif", visée à l'article 13, A.2^o, de la loi uniforme.

- L'International Metals S.A. Luxembourg, par l'organe de son mandataire, Maître Josette Elvinger, est d'avis que la réponse à cette question pourrait être la suivante:

" Si une marque de produits consiste en un signe licite en soi, pour ne pas être directement contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux, mais qui n'est appropriable que dans la mesure où il ne se confond pas avec un terme dont le libre emploi doit être assuré dans le respect du sentiment national de l'un de ces pays, le ressortissant de ce pays qui utilise un signe ressemblant à la marque peut invoquer ces circonstances particulières pour justifier ainsi l'emploi du signe ressemblant dans la vie des affaires, même dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque. Il appartient au juge du fond d'apprécier si, en présence des autres circonstances de la cause, telles l'existence d'autres motifs dans le chef de l'utilisateur du signe ressemblant, l'emploi du signe ressemblant pour des produits directement similaires, voire identiques, ou la certitude que le titulaire de la

marque subira inévitablement un préjudice notable, de telles circonstances particulières constituent le juste motif au sens de l'article 13A2 LBM.

Est notamment constitutif du "juste motif" tout autre emploi au sens de l'article 13A2 fait d'un signe ressemblant à une marque, même si cet emploi est susceptible de causer préjudice au titulaire de la marque, si le signe, bien que ressemblant à la marque, doit sa ressemblance à la circonstance particulière que la marque elle-même ressemble ou est identique à un signe ou sigle national, non susceptible d'une appropriation privée exclusive."

- D'autre part, Madame le Ministre de la Justice du Grand-Duché du Luxembourg a déposé un exposé écrit par rapport à la cinquième question et qui est de la teneur suivante:

".....

L'article 13-A-2 de la loi uniforme sur les marques de produits permet au titulaire d'une marque de s'opposer à " tout autre emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque."

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 13 janvier 1983, s'est référée à plusieurs reprises à la jurisprudence de Votre Cour telle qu'elle résulte de l'arrêt du 1er mars 1975. S'il est vrai qu'il semble se dégager de cette jurisprudence que la notion de "juste motif" a été interprétée en l'espèce comme signifiant "une nécessité de faire usage précisément de ce signe-là", le problème de l'interprétation de la notion du "juste motif" ne doit pas être posé 'in abstracto' mais être examiné 'in concreto'.

Dans ce contexte, je dois appuyer avec force l'idée qu'une interprétation restrictive de la notion de "juste motif" ne saurait s'opposer à ce qu'une firme établie au Grand-Duché de Luxembourg et utilisant l'abréviation "Lux", couramment

utilisée par de nombreuses entreprises luxembourgeoises, puisse ajouter ce vocable dans la désignation d'un de ses produits, voulant faire connaître par là l'origine géographique du produit et se revendiquer ainsi de la bonne réputation dont jouissent les produits luxembourgeois sur les marchés tant intérieurs qu'étrangers. Sous cet aspect je voudrais me rallier à la formulation telle que contenue dans les considérants de l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 1983 aux termes de laquelle l'abréviation "Lux" constitue pour un Luxembourgeois l'expression de son droit de faire usage de cet élément de nationalité dans le choix d'une dénomination ou marque.

Assimiler le "juste motif" à une sorte de nécessité pour l'utilisateur l'obligeant à avoir recours à ce signe enlèverait toute signification spécifique à ce terme qui ne saurait se confondre à celle de "nécessité" ou de "force majeure".

Le "juste motif" tel que cette notion est utilisée du moins dans les droits belge et luxembourgeois vise le motif légitime justifiant un comportement ou une attitude. Ainsi, l'article 343 cc luxembourgeois prévoit que "l'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs".

La notion de "juste motif" utilisée dans la convention Benelux devra être interprétée à la lumière du contenu qui lui est généralement donné dans les droits nationaux. Elle ne saurait recevoir une définition spécifique à une matière déterminée.

En conséquence, je suis d'avis qu'à la cinquième question posée par la Cour de Cassation, il y a lieu de répondre que le "juste motif" prévu par l'article 13 A-2 LBM comme cause de justification d'une atteinte à la fonction publicitaire de la marque protégée peut consister dans la circonstance que l'utilisateur du signe ressemblant a un intérêt à désigner par une syllabe ou un suffixe, compris dans le signe, sa

propre nationalité et l'origine de ses produits."

Je ne partage pas cette façon de voir.

1. En ordre principal.

En ordre principal, je suis d'avis que la cinquième question posée constitue un faux problème, étant donné que le problème soulevé ne se pose pas dans le présent litige.

En effet, tout le monde doit admettre que le produit Lux-Talc n'est pas un produit luxembourgeois. Aussi la prédite notion du "juste motif", telle qu'elle a été soulevée dans le prédict exposé écrit de Madame le Ministre de la Justice du Grand-Duché, n'a-t-elle rien à voir avec le fond de l'affaire qui est soumis à Votre juridiction.

Dans ces conditions, je suis d'avis qu'il n'appartient pas à Votre Cour de "dire le droit" sur une question qui, peut-être intéressante sur le plan théorique, ne se présente pas en fait dans la présente affaire.

En effet, une réponse, affirmative ou négative, de Votre Cour pourrait constituer une sorte d'hypothèque pour des procès à venir où le problème soulevé pourrait se poser d'une manière réelle.

J'estime donc qu'il y a lieu de répondre que la cinquième question posée par la Cour de Cassation du Luxembourg est sans pertinence aucune pour la solution du procès concerné.

2. En ordre subsidiaire.

Dans un souci d'être complet, je suis d'avis que le problème théorique posé par la juridiction du Grand-Duché a déjà trouvé une solution.

Contrairement à l'exposé écrit de Madame le Ministre de la Justice du Luxembourg, j'estime qu'il se dégage de Votre arrêt du 1er mars 1975 que la notion du "juste motif" signifie "une nécessité de faire usage précisément de ce signe-là."

Or, tel ne serait évidemment pas le cas dans la présente affaire, même si le produit "Lux-Talc" était un produit luxembourgeois (quod non).

Aussi en ordre subsidiaire, Votre Cour devrait-elle répondre négativement à la cinquième question et notamment également en raison des arguments avancés par Maître Ernest Arendt dans sa note de plaidoirie du 19 mars 1984 et qui sont de la teneur suivante:

"La thèse du Gouvernement luxembourgeois ne saurait être suivie, car:

- elle est incompatible avec les conclusions de IMSA qui reconnaît la validité de la marque "Lux" et les décisions de fond et de cassation des juges luxembourgeois;

- elle est incompatible avec l'interprétation des termes "juste motif" donnée par la jurisprudence de la Cour Benelux;

- elle est incompatible avec le Traité de Rome, la réglementation et la jurisprudence européennes en matière d'appellation d'origine;

- elle est incompatible avec la loi uniforme Benelux qui fait que le territoire de ces trois pays constitue une entité unique en matière de marque de produits et on reconnaîtrait de la sorte aux ressortissants du seul Luxembourg des droits exorbitants dont seraient privés les utilisateurs des deux autres pays.

Enfin, la thèse du Gouvernement luxembourgeois contient des contradictions internes et externes et confond le domaine de l'appellation d'origine avec celui des marques de produits."

Sur la sixième question.

La sixième question, se divisant en deux branches, peut être résumée comme suit:

1. Le droit d'opposition, reconnu fondé en justice, conduit-il nécessairement à la radiation de la marque ressemblante?
2. La sanction civile peut-elle consister dans d'autres mesures relevant de la compétence du juge du fond?

Ad.1:

La réponse à donner à la première branche de la question doit être tirée des textes mêmes de la LBM, tout en distinguant entre les hypothèses prévues à l'article 13-A-1, et celles prévues à l'article 13-A-2.

- Quant à l'article 13-A-1.

Aux termes de l'article 14,D de la loi uniforme," Les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente loi; ils prononcent d'office la radiation de l'enregistrement tant des dépôts annulés que de ceux qui avaient donné naissance aux droits déclarés éteints."

Ainsi, pour l'application de l'article 13-A-1, la radiation d'office de l'enregistrement est prévue comme sanction obligatoire.

- Quant à l'article 13-A-2.

Pour l'application de l'article 13-A-2, la LBM ne prévoit pas de sanction obligatoire.

Ainsi, par rapport à la première branche de la sixième question, je suis d'avis qu'il y a lieu de répondre par la négative.

A cet égard, il me semble qu'il est inutile de faire référence à l'arrêt Mécadox c/ Pfizer du 6 juillet 1979, suivant lequel la radiation judiciaire d'un dépôt attaqué en vertu de l'article 13-A-2 est possible.

Ad.2:

Quant à la deuxième branche de la sixième question, la réponse se dégage de la jurisprudence de Votre Cour, et notamment de l'arrêt Pfizer précité.

Votre Cour s'y est exprimée comme suit:

" Attendu qu'il faut admettre pour le surplus que la notion "s'opposer", large et non autrement spécifiée, implique toutes les mesures que le titulaire de la marque peut demander selon le droit national applicable, pour faire obstacle à un emploi portant atteinte à son droit à la marque, tel que cet emploi est défini à l'article 13, littéra A;

Attendu qu'il convient de faire observer à cet égard que dans la mesure où il prévoit que le droit exclusif à la marque permet à son titulaire de s'opposer à l'emploi portant atteinte au droit à la marque, l'article 13, littéra A ne vise pas à imposer au titulaire de la marque une quelconque restriction dans les moyens que le droit national applicable met à sa disposition dans pareil cas;

Attendu qu'il faut donc répondre à la question 2 que l'article 13, littéra A de la LBM implique en tout cas que le titulaire de la marque peut demander l'interdiction d'employer la marque ou un signe ressemblant selon l'un des modes indiqués à ladite disposition;

que pour le surplus, la notion "s'opposer" implique toutes les mesures que le titulaire de la marque peut demander selon le droit national applicable, pour faire obstacle à un emploi portant atteinte à son droit à la marque, tel que cet emploi est défini à l'article 13, littéra A;"

Il résulte de ce qui précède que la réponse à la deuxième branche de la sixième question doit être affirmative, dans le sens suivant:

la sanction civile peut consister, outre dans la radiation de la marque ressemblante, dans d'autres mesures protectrices ou réparatrices, le tout conformément à la législation nationale du juge du fond.

En résumé, on peut répondre à la sixième question comme suit:

- la radiation de la marque ressemblante n'est pas prévue comme sanction obligatoire;
- par contre, tant la radiation que d'autres mesures peuvent être prononcées, sous condition qu'elles soient prévues par la législation nationale du juge du fond.

Conclusions

Pour les motifs indiqués ci-dessus, je conclus que Votre Cour se prononce comme suit au sujet des questions posées par la Cour de Cassation du Luxembourg et relatives à l'interprétation de l'article 13-A-2 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits:

Question 1.

Oui, le juge du fond doit, en vue d'examiner si l'emploi incriminé est fait dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire, prendre en considération toutes les circonstances de fait énumérées à la question.

Question 2.

Oui, le juge du fond doit, pour apprécier si l'emploi incriminé est fait dans des conditions susceptibles de créer un préjudice au titulaire, tenir compte des éléments de fait énumérés à la question.

Question 3.

Oui, le préjudice simplement allégué par le titulaire opposant peut consister dans le fait que le public peut croire que les produits des deux utilisateurs de la marque ont une commune origine.

Question 4.

Oui, la règle énoncée par la Cour de Justice Benelux, en réponse à la deuxième question dans l'affaire Klarein, vaut également dans l'hypothèse où les produits respectivement revêtus des marques concurrentes ne font pas appel au goût ou à l'odorat du public.

Question 5.

Non, le "juste motif", prévu par l'article 13-A-2 LBM comme cause de justification d'une atteinte à la fonction publicitaire de la marque protégée, ne peut pas consister dans la circonstance que l'utilisateur du signe ressemblant a intérêt

à désigner par une syllabe ou un suffixe, compris dans le signe sa propre nationalité (personne physique ou morale).

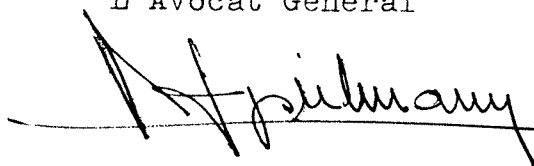
Question 6.

a) Non, le droit d'opposition, reconnu fondé en justice, ne conduit pas obligatoirement à la radiation de la marque ressemblante;

b) Oui, la sanction civile peut consister, et dans la radiation de la marque ressemblante, et dans d'autres mesures civiles, sous condition que toutes ces mesures soient prévues par la législation nationale du juge de fond.

Luxembourg, le 25 septembre 1984.

L'Avocat Général

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Spielmann', written over a horizontal line.

(s) A. Spielmann