BENELUX - GERECHTSHOF REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL TEL. 513.86.80

GRIFFIE

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

GREFFE

Ext./MM

Traduction révisée de la pièce A 83/4/12

Conclusions de Monsieur E. Krings, Avocat général, Chef du Parquet, dans l'affaire S.A. Unbas, K.G. Adidas, N.V. Borsumaatschappij c/ De Laet, Van Goethem, Vander Mossel, Leeman, Sterckx, Stijnen M. et B., Heymans, Fauconnier et Diegenant

Sur la base de l'arrêt de renvoi et des questions qu'il pose, les circonstances de fait peuvent être résumées comme suit.

Au cours des années soixante-dix, à des moments divers, la partie Adidas a fait effectuer au Bureau Bene-lux des marques, des enregistrements ou renouvellements d'enregistrement d'une marque composée de trois traits et ce, pour divers produits textiles, tels que des culottes de sport, vestes, chemises et pulls à manches courtes. Cette marque avait déjà été utilisée antérieurement par Adidas pour des chaussures de sport.

Dans chacun des dépôts, la marque figurative est décrite comme suit : "sur toute la longueur du vêtement apparaissent trois traits verticaux parallèles très visibles de même largeur", motif pouvant être réalisé en différentes combinaisons de couleurs et en différentes tailles, étant cependant entendu qu'il contraste toujours avec la couleur de base utilisée.

Adidas a toutefois encore utilisé deux autres marques déposées : un motif trifolié et la marque verbale "Adidas".

L'arrêt constate que la marque à trois traits a le plus souvent été utilisée en association avec le motif trifolié ou la marque verbale "Adidas". Il constate aussi que la marque à trois traits n'est pas toujours utilisée pour tous les produits Adidas.

Les parties défenderesses ont aussi utilisé le motif à trois traits sur leurs produits textiles.

Elles ont soutenu, notamment, que le motif à trois traits n'est pas distinctif parce qu'il s'agit d'un élément décoratif dans tout le secteur textile du sport.

Elles considèrent que l'emblême à trois ţraits n'est nullement consacré par l'usage et qu'en tout état de cause cette consécration par l'usage a été perturbée par Adidas, du fait notamment que la marque, ou bien est utilisée toujours en association avec les autres signes caractéristiques d'Adidas, ou bien ne figure pas ou guère sur les produits d'Adidas.

La partie Adidas aurait d'ailleurs toléré l'usage du signe par des tiers, de sorte que serait née une confiance légitime dans la validité de cet usage.

De surcroît, Adidas aurait effectué le dépôt de la marque, alors que la demanderesse savait ou devait savoir que, au cours des trois années précédant le dépôt, des tiers faisaient un usage normal et de bonne foi d'un signe ressemblant pour des produits identiques et que ces tiers n'étaient pas consentants (renvoi à l'art. 4, 6°, a). Adidas savait aussi que d'autres tiers utilisaient de bonne foi une marque ressemblante pour des produits identiques en dehors du territoire Benelux (art. 4, 6°, b).

Il en résulterait que le dépôt de la marque a été effectué de mauvaise foi et que les défendeurs peuvent réclamer l'annulation de ce dépôt ainsi que la radiation de son enregistrement.

Enfin, les défendeurs ont fait valoir que le dépôt de la marque effectué par Adidas ne peut pas leur être opposé parce qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi Benelux sur les modèles et dessins, pour se prévaloir d'un usage antérieur, à titre de modèle, du signe à trois traits.

Ils ont donc invoqué la protection de la législation en matière de dessins et modèles et ont soutenu que, en vertu de cette législation, la protection de la législation sur les marques ne pouvait leur être opposée.

En conséquence, les défendeurs ont demandé la nullité en tant que marque du signe Adidas à trois traits.

Ces diverses questions ont été débattues lors de l'examen d'une action publique exercée contre les défendeurs, à qui étaient imputés des délits qualifiés par les dispositions pénales de la loi belge du ler avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce.

En premier ressort, les défendeurs ont été acquittés et l'action civile d'Adidas a été rejetée. Il en a été de même pour les actions civiles des deux entreprises qui commercialisent les produits d'Adidas : la S.A. Borsumaatschappij et la S.A. Unbas.

Sur les appels interjetés par le ministère public et les parties civiles, la cour d'appel a posé une série de questions concernant l'interprétation des lois uniformes Benelux (tant la loi uniforme sur les marques que la loi uniforme sur les dessins et modèles).

Quant à la première question :

La première question a pour objet de faire déterminer si un signe, dont le juge dit qu'il est déterminant pour remplir les caractéristiques essentielles d'une marque individuelle, peut néanmoins encore être considéré comme une marque, lorsque ce signe est toujours utilisé, mais non d'une manière identique, en association avec une marque verbale et/ou une marque figurative.

La <u>première branche</u> de la question peut se comprendre de différentes manières :

a) Elle peut tendre à déterminer si un signe perd sa caractéristique de marque individuelle lorsque le titulaire de la marque l'utilise toujours combiné avec d'autres signes.

De surcroit, la question implique manifestement un autre point, encore qu'il ne soit pas expressément énoncé : à savoir si la marque susvisée peut être considérée comme telle, lorsqu'elle n'est pas utilisée sur tous les produits du titulaire de la marque.

La question posée concerne l'application des art. ler et 4 de la loi Benelux sur les marques.

L'art. ler contient la définition d'une marque individuelle. L'art. 4 énonce les cas qui ne sont pas attributifs du droit à une marque.

Le fait auquel se rapporte la question n'apparaît manifestement pas dans l'un des cas énoncés dans l'article précité.

Dans la mesure où la question tend donc à obtenir une interprétation de la portée de l'article 4, on peut répondre que le fait qu'un signe, déposé comme marque individuelle, toujours combiné avec d'autres signes, déposés ou non, n'a pas pour conséquence que, en raison des dispositions de l'article 4 L.B.M., un droit à la marque ne pourrait exister.

b) Mais, la question peut aussi se comprendre de la manière suivante : lorsqu'une marque individuelle, qui a été déposée et dont le juge décide qu'elle présente un caractère distinctif, est combinée avec d'autres signes, qui sont aussi des marques déposées, individuellement ou non, de la même entreprise et qui ont aussi un caractère distinctif, s'agit-il encore d'une marque répondant aux dispositions de la L.B.M. ?

La question aboutit alors à déterminer si la marque originaire disparaît, parce qu'elle est absorbée dans une marque composée qui n'a toutefois pas été déposée en tant que telle et qui, pour cette raison, ne bénéficierait d'aucune protection.

Il faut souligner ici que la question n'est pas posée à propos de l'art. 3, à savoir si les signes bénéficient de la protection légale bien qu'ils n'aient pas été déposés comme marque composée. La question tend uniquement à faire déterminer si les signes utilisés ensemble répondent, en tant que marque, à la disposition de l'article ler.

Le signe ainsi composé répond-il à l'objectif de la marque individuelle ? Ainsi que le souligne Van Nieuwenhoven Helbach : "Le droit des marques tend à conférer la protection au lien qui résulte de l'usage d'une marque par celui qui commence cet usage et les produits ou services pour lesquels cet usage à lieu" (1). Braun s'exprime d'une manière analogue : "la nécessité d'être distinctive implique pour la marque la nécessité d'être individuelle, c'est-à-dire de couvrir les produits d'un établissement déterminé, non ceux d'un groupe de fabricants ou de commerçants qui n'ont entre eux d'autres lien que le voisinage". Telle était d'ailleurs aussi la portée de l'arrêt de la Cour du 19 janvier 1981 dans l'affaire Ferrero/Ritter (2).

La question est donc de savoir si des signes utilisés ainsi simultanément entraînent ou non un lien entre les produits et l'entreprise.

On peut raisonner ici <u>a contrario</u> sur la base de la disposition de l'art. 13 de la L.B.M. La Cour a décidé à cet égard que, lorsqu'une marque consiste en une marque verbale qui, de l'avis du juge, est distinctive, il ne suffit pas, pour une autre marque, que cette marque verbale soit combinée avec un mot, un graphisme ou une figure pour qu'il n'y ait pas de ressemblance entre les deux marques; lorsqu'un autre signe est ajouté à une marque verbale, le juge doit écarter la ressemblance s'il estime que, par leur combinaison, les signes ne présentent pas une similitude de nature à établir une association avec ladite marque (3).

⁽¹⁾ Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom en mededingingsrecht, dans Nederlands Handels- en Faillissementsrecht, II, n° 563, p. 257. C'est aussi l'avis de Braun, Précis des marques de produits, n° 24, p. 27.

⁽²⁾ Jurispr. C.J.B. 1980/1981, p. 73.

⁽³⁾ Cour de Justice Benelux, arrêt du 20 mai 1983, dans l'affaire Jullien c/ Verschuere, Jurisprudence de la Cour, 1983, p. 36 - Voir aussi Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit. p. 345, n° 755.

Il suit de là qu'il peut exister une ressemblance entre les signes utilisés ensemble et les marques utilisées séparément à l'origine lorsque, considérés dans leurs rapports mutuels, ils ne suscitent pas dans le public, confronté à la combinaison, la perception d'une distinction, selon que les signes sont utilisés séparément ou ensemble, de sorte qu'il n'existe aucun doute quant à l'origine du produit comme provenant d'une entreprise déterminée (1).

<u>In abstracto</u>, on peut donc répondre à la question que tout dépend de la situation de fait, à savoir si les signes utilisés ensemble donnent ou non l'impression d'une marque nouvelle qui n'engendre aucune association entre les produits qu'elle désigne et l'entreprise qui a procédé au dépôt des marques initiales et distinctes.

c) La question posée peut toutefois se comprendre encore autrement.

N'est-ce pas plutôt la manière dont la marque est utilisée qui est en cause ici ? Les défendeurs ont en effet soutenu que le droit à la marque à trois traits comme marque individuelle s'est éteint par non-usage. Ils estiment donc que le fait qu'Adidas n'a pas utilisé la marque isolément constitue une extinction de la marque.

L'accent est donc mis ici sur l'usage et sur l'extinction par non-usage, comme il est prévu à l'art. 5, 3°, de la L.B.M.

Aux termes de cette disposition, en effet, le droit à la marque s'éteint "dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux, ni par le titulaire, ni par un licencié, soit dans les trois années qui suivent le dépôt, soit pendant une période ininterrompue de cinq années."

⁽¹⁾ Roubier, Droit de la propriété industrielle, t. II, n° 270, p. 593. Cet auteur souligne que le titulaire de la marque peut même avoir intérêt à ce que chacun des signes, qui sont distinctifs, puisse être utilisé comme marque soit séparément soit en combinaison avec les autres signes.

La question revient donc à déterminer si le fait que la marque individuelle est toujours utilisée en association avec d'autres signes, a pour conséquence qu'il n'est pas fait usage de la marque individuelle en tant que telle ou, du moins, qu'il n'en est pas fait un usage normal au sens de l'art. 5, ce qui entraînerait l'extinction de la marque.

La Cour de Justice Benelux a déjà eu l'occasion de préciser la notion d'usage au sens de l'article 5 précité (1). La Cour a décidé sur ce point :

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

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

"... qu'il est en principe au moins nécessaire que le signe en cause soit utilisé dans la vie des affaires par le titulaire de la marque ou en son nom, hors de l'entreprise du titulaire, de son licencié ou de la personne agissant en leur nom, et que cet usage concerne clairement un produit déterminé que l'usager vend ou offre en vente et qui par un tel usage se distingue des produits d'autrui..."

⁽¹⁾ Arrêt du 27 janvier 1981 dans l'affaire Turmac Tobacco Cy B.V. c/ R.J. Reynolds Tobacco Cy, Inc. et Reynolds Tobacco Cy, B.V. (A 80/1), Jurisprudence C.J.B. 1980/1981, p. 32

De ces considérations, il appert que, pour apprécier s'il y a eu un usage normal d'une marque, il faut rechercher si, compte tenu des faits et circonstances, dans le domaine de l'application, l'usage qui doit se faire concrètement hors de l'entreprise n'avait pas pour objet unique et exclusif de maintenir le droit à la marque, mais de trouver ou de conserver un marché pour les produits désignés par la marque (1).

Il en découle dès lors que l'utilisation d'un signe non sur tous les produits mais sur quelques produits du titulaire de la marque seulement, n'entraîne nullement, en soi, que l'usage n'a pas un caractère normal.

Le juge devra tenir compte de la nature, de l'importance tant chiffrée à la pièce et/ou au client que géographique, de la fréquence, de la régularité ainsi que de la durée de l'usage en rapport avec la nature du produit et l'importance de l'entreprise (2).

Cette remarque vaut aussi pour l'usage fait de la marque lorsqu'elle est associée à d'autres signes, ainsi qu'il vient d'être décrit. S'il devait apparaître que l'usage du signe ajouté a pour seul objet de maintenir le droit à la marque, il pourrait sans doute être conclu qu'il n'y a pas d'usage normal de la marque.

La réponse à la <u>deuxième branche</u> de la question 1 se rattache à ce qui précède. Le juge examinera en fait si, selon la nature du produit, l'importance et la répartition des ventes, la fréquence, la durée et la régularité de l'utilisation, la taille de l'entreprise, il naît ou non une association entre la marque et certains produits de l'entreprise. La Cour a, en effet, décidé à cet égard que le caractère distinctif du signe utilisé doit permettre d'identifier à suffisance comme provenant d'une entreprise déterminée le ou les produits pour lesquels ce signe doit servir de marque (3).

⁽¹⁾ Voir aussi les conclusions de l'Avocat général Berger précédant l'arrêt susvisé; elles font référence à l'exposé des motifs Benelux concernant l'article 5, loc. cit. p. 38. Voir aussi Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit. pp. 381-382, n°s 810 à 814.

⁽²⁾ Arrêt du 27 janvier 1981 dans l'affaire Turmac, loc. cit. p. 34.

⁽³⁾ C.J.B. arrêt du 19 janvier 1981 dans l'affaire Ferrero/Ritter, Jurisprudence de la C.J.B. 1980-1981, p. 73.

En résumé, il apparaît donc que, de quelque manière que l'on envisage la question, la réponse revient toujours à dire que l'utilisation des signes, qui remplissent les fonctions essentielles d'une marque individuelle, combinés avec d'autres marques verbales ou figuratives, n'affecte en rien l'existence de la marque dans la mesure où le caractère distinctif de l'ensemble maintient aux yeux du public l'association des produits désignés par ces signes avec l'entreprise qui en fait usage soit séparément soit ensemble, pour autant que cet usage réponde à la notion d'usage normal, tel que le définit l'article 5 de la L.B.M.

Quant à la deuxième question :

Cette question se rattache elle aussi à ce qui vient d'être dit concernant le caractère distinctif du signe. Ici cependant, l'accent est mis sur l'emploi de couleurs, mais en ce sens que le signe n'est pas chaque fois utilisé avec les mêmes couleurs, plus particulièrement, parce que ces couleurs changent en fonction de la teinte de base du produit.

Il échet d'observer, tout d'abord, qu'il ne s'agit pas en l'espèce de la question si la couleur peut constituer ou non une marque de produit (1). La couleur elle-même ne joue aucun rôle en la matière, en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque. Elle peut, en effet, varier.

Mais la question est si une marque dont la couleur est variable conserve un caractère distinctif.

Comme M. L'Avocat général Berger l'a souligné dans les conclusions qui ont précédé l'arrêt du 9 février 1977 (2), le caractère distinctif d'une marque est lié à trois caractéristiques : le signe doit être additionnel, original et individuel pour distinguer le produit d'une entreprise.

⁽¹⁾ Cette question a déjà été examinée dans l'arrêt de la Cour du 9 février 1977 (affaire A 76/1) Centrafarm B.V. c/Beecham Group Ltd. Jurisprudence C.J.B. 1975-1979, p. 27.

⁽²⁾ Jurisprudence C.J.B. 1975-1979, pp. 40-41.

Or, une marque peut posséder ces caractéristiques, même si sa couleur est variable.

Le juge doit donc déterminer si la marque, abstraction faite des couleurs utilisées, présente un caractère distinctif. Si tel est le cas, il importe peu en soi que les couleurs utilisées soient variables ou non. Il s'agit donc aussi là d'une question qui doit être appréciée en fait sur la base des critères qui contribuent à déterminer le caractère distinctif de la marque.

Quant à la troisième question :

Des formes ou des signes peuvent-ils être distinctifs lorsque, au moment du dépôt, d'autres entreprises en font usage comme éléments décoratifs ? En est-il de même lorsque avant le dépôt l'élément décoratif est employé dans l'ensemble du secteur commercial concerné ? De tels signes et formes peuvent-ils être distinctifs et être à la disposition d'une seule entreprise de ce secteur ? Dans quelles conditions ?

Que le signe ait ou non un caractère décoratif ne saurait, en soi, faire obstacle à son caractère distinctif. Au contraire, il y a lieu d'encourager l'incorporation d'un élément décoratif à une marque figurative.

L'élément décoratif ne peut toutefois pas être tel qu'il fasse obstacle à ce que le signe soit encore perçu comme marque par le public (1).

Là n'est cependant pas la question à présent. En effet, la question consiste à décider si, lorsque le signe utilisé comme marque est employé par d'autres entreprises, non comme marque mais comme élément décoratif, ce signe conserve néanmoins un caractère distinctif.

⁽¹⁾ Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit. n° 611, p.278.

Comme il a été exposé lors de l'examen de la deuxième question, la Cour a déjà été saisie d'un problème analogue en rapport avec l'emploi de couleurs (1). Plus encore que l'élément décoratif, la couleur est de nature telle que, lorsqu'elle est utilisée comme marque, elle risque le plus souvent, en raison de sa monopolisation au profit d'une entreprise déterminée, de restreindre considérablement la liberté de l'industrie et du commerce (2).

Vous avez néanmoins décidé que, pour une combinaison de couleurs, l'existence de son caractère distinctif dépend des circonstances; que cette caractéristique apparaît d'autant moins facilement que l'utilisation de la combinaison de couleurs est plus usuelle dans la vie courante et que la variété des produits pour lesquels elle doit servir d'élément caractéristique est grande, mais que cette possibilité n'est nullement exclue; qu'une couleur simple se prêtera plus difficilement à la démonstration susvisée; qu'une telle possibilité ne peut toutefois pas être exclue a priori.

L'arrêt susvisé a en outre redéfini la fonction de la marque comme suit : il appartient aux fonctions essentielles d'une marque individuelle d'apporter au consommateur une garantie quant à l'identification des produits comme provenant d'une entreprise déterminée et de protéger la clientèle du titulaire de la marque ; dès lors, le caractère distinctif exigé à l'alinéa premier de l'art. ler doit être d'une nature telle que la marque puisse servir à cet effet.

La question revêt donc un double aspect : d'une part, il faut examiner si la marque qui consiste en un élément décoratif, possède ou non un caractère distinctif suffisant, soit seule soit combinée avec d'autres signes ; elle doit donc être perçue comme marque ; d'autre part, le signe ou la forme utilisée ne peut porter atteinte aux limites normales de la liberté du commerce et de l'industrie, et à cet égard, il faut tenir compte des dispositions de l'article ler, alinéa deux, à savoir que ne peuvent être considérées comme marques les formes qui sont imposées par la nature même du produit, qui affectent la valeur essentielle du produit ou qui produisent des résultats industriels.

⁽¹⁾ Arrêt du 9 février 1977, dans l'affaire Centrafarm B.V., C.J.B., loc. cit. p. 27

⁽²⁾ Roubier, loc. cit., n° 260, pp. 552 et suiv.; Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit., n° 627, pp. 287 et suiv.

Aussi, en présence d'un élément décoratif, qui, au moment du dépôt, était aussi utilisé par d'autres entreprises, le juge devra déterminer si la marque à laquelle cet élément est incorporé, identifie suffisamment ou non les produits comme provenant d'une entreprise déterminée. A cet effet, le juge devra tenir compte notamment de la nature de l'élément, de son aspect, de sa présentation et de son utilisation, tant pour le titulaire de la marque que pour les firmes concurrentes.

Le fait que l'élément est utilisé dans tout le secteur commercial concerné peut, dès lors, constituer une donnée qui fait obstacle au caractère distinctif du signe. Mais ici aussi il faudra tenir compte des circonstances de la cause, c'est-à-dire parmi lesquelles la manière dont le signe est utilisé, sa fréquence, éventuellement aussi sa couleur, etc.

Quant à la quatrième question :

Première branche.

Au sens de l'article ler, alinéa 2, L.B.M., une forme qui détermine (ou contribue à déterminer) l'aspect ornemental d'un produit, est-elle ou non une forme qui affecte la valeur essentielle de ce produit ?

La manière dont la question est posée permet de considérer que l'accent est mis sur l'appréciation en fait du problème. Il va sans dire, en effet, que tout aspect ornemental d'un produit n'affecte pas nécessairement la valeur essentielle de celui-ci. Répondre <u>in abstracto</u> à pareille question est impossible. Elle relève de l'appréciation souveraine du juge.

On peut aussi comprendre cette question en ce sens que l'accent est mis sur la portée de la notion de "valeur essentielle du produit".

A cet égard, l'"Exposé des motifs Benelux de la loi uniforme" précise la portée de cette disposition : "Cette exception tend à limiter dans une certaine mesure la possibilité de cumul de la protection du droit des marques et de celle qui résulte du droit d'auteur ou du droit des dessins et modèles" (1).

La forme qui répond aux normes du droit d'auteur ou du droit des dessins et modèles peut généralement ajouter un certain attrait au produit, avec cette conséquence que ce n'est pas le droit des marques mais seulement le droit d'auteur ou le droit des dessins ou modèles qui serait applicable (2).

De cette analyse il résulte déjà que l'appréciation de circonstances de fait s'impose : attache-t-on ou non une grande importance à cet attrait ? Le juge devra l'apprécier séparément dans chaque cas d'espèce.

A <u>la première branche</u> de la question, il peut donc être répondu qu'il ne suffit pas qu'une forme rende le produit plus décoratif ou plus attrayant, pour qu'il puisse s'agir d'une forme qui affecte la valeur essentielle de ce produit et qui, par conséquent, ne peut être prise en considération pour déterminer légalement une marque. Ce n'est que lorsque la forme est déterminante pour l'attrait du produit et exerce une influence sur son prix, qu'elle ne peut pas être prise en considération comme marque.

La deuxième branche de la question tend à déterminer si une marque qui, en vertu de l'interdiction contenue dans l'alinéa deux de l'article ler, n'est pas conforme à la loi, peut néanmoins, par l'effet d'une consécration par l'usage, se transformer en marque individuelle légale.

⁽¹⁾ Gotzen, loc. cit., p. 226.

⁽²⁾ On remarquera dès à présent que la doctrine objecte à l'usage comme marque, d'un dessin ou modèle protégé, le fait que la protection d'un dessin ou modèle a une durée relativement courte, alors que la protection d'une marque a une durée indéterminée, de sorte que, si le droit des marques pouvait aussi être appliqué aux dessins ou modèles, une sorte de protection définitive d'une forme attrayante pourrait être obtenue (voir Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit. p. 235 et p. 289).

Le problème de la corrélation entre le droit des marques et le droit des dessins et modèles est examiné plus en détail sous la question 8.

Le problème de l'acquisition du caractère distinctif d'un signe par l'effet de l'usage a déjà été examiné par la Cour, entre autres dans les arrêts du 9 février 1977 (dans l'affaire Centrafarm B.V. / Beecham Group Ltd), du 9 mars 1977 (dans l'affaire Application des Gaz S.A. et Suben / Machinefabriek Leeferink B.V.) et du 19 janvier 1981 (dans l'affaire Ferrero et C° c/ Alfred Ritter G.M.B.H.) (1).

Dans ces causes, il s'agissait de cas où seul le caractère distinctif de la marque était en litige. Il ne s'agissait donc pas de marques qui, bien qu'elles eussent un caractère distinctif, ne pouvaient pas être protégées parce que la loi s'y oppose.

La Cour a en effet décidé que le juge doit aussi vérifier si le signe - éventuellement après le dépôt - a acquis le caractère distinctif exigé par l'art. ler, alinéa ler, par l'effet de l'usage. Le juge doit donc tenir compte de toutes les circonstances de fait <u>au moment</u> de sa décision, parmi lesquelles la circonstance que, par l'usage, le signe a acquis un caractère distinctif (2).

La question posée ici concerne toutefois des signes et des formes qui, eu égard à la disposition de l'art. ler, alinéa 2, ne peuvent être considérés comme marques.

Comme il appert de l'exposé des motifs Benelux, les raisons qui sont à la base de la disposition de l'alinéa deux sont divergentes. La question posée ici concerne uniquement la disposition en vertu de laquelle une forme qui affecte la valeur essentielle du produit, ne peut pas prétendre à la protection. La réponse doit donc être limitée à ce point.

La raison de cette disposition est que la protection des marques et celle qui résulte du droit d'auteur ou du droit des dessins et modèles peuvent être concurrentes.

⁽¹⁾ Jurisprudence C.J.B. 1975-1979, p. 27 et concl. A.G. Berger, ibid., p. 48 et concl. A.G. Dumon; ibid. 1980-1981, p. 71 et concl. A.G. Dumon.

⁽²⁾ Voir aussi Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit. n° 617, p. 281.

Gotzen remarque que, aux termes du droit belge qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la L.B.M. "pour sauvegarder le droit fondamental de chacun de participer à la concurrence avec des produits similaires, certaines formes ornementales étaient écartées au titre de marques". Cela s'est produit dans un secteur économique (vannerie) où les formes "affectent essentiellement la valeur du produit" (Tr. Nivelles, 7.3.1884, Cl. et B. 1885, col. 40; 27.10.1882, Cl. et B. 1883, col. 508) (1).

Or, il convient de souligner à cet égard qu'il ne s'agit point ici de la question de savoir si, par l'usage, la marque <u>acquiert</u> ou n'acquiert pas un caractère distinctif, mais s'il est possible qu'une forme qui affecte la valeur essentielle du produit et qui ne peut donc être une marque, peut néanmoins, par l'usage, être considérée comme marque.

Il faut soigneusement distinguer les deux problèmes.

Il se conçoit parfaitement qu'un signe qui ne possède pas de caractère distinctif à l'origine, parce qu'il est employé d'une manière générale, acquiert finalement un caractère distinctif pour un produit déterminé, parce que ce signe suscite dans le public une association avec ce produit.

S'il s'agit, en revanche, d'une forme qui, en raison du prescrit de la loi, ne peut être une marque, parce qu'elle affecte la valeur essentielle du produit, l'usage fait de cette forme ne peut pas avoir une incidence sur cette situation. Il ne peut en être autrement que si la forme n'exerçait plus aucune influence sur la valeur du produit. Ceci semble plutôt théorique. En tout état de cause, le juge devra le constater en fait (2).

En conclusion, j'estime que la consécration par l'usage ne doit jouer aucun rôle ou ne peut tout au plus que jouer un rôle très minime.

⁽¹⁾ Gotzen, Van Belgisch naar Benelux-merkenrecht, p. 23.

⁽²⁾ Voir supra p. 13, note 2.

Quant à la cinquième question :

Cette question revient à déterminer si des tiers peuvent faire usage de la marque de la partie demanderesse, certes non en tant que marque, mais comme constituant un élément décoratif.

Il est toutefois supposé que les tiers, outre la marque du titulaire qu'ils utilisent comme élément décoratif, utilisent aussi leur propre marque.

Le problème concerne l'application de l'art. 13 A, 1°, L.B.M. qui confère au titulaire de la marque le droit de s'opposer à tout usage fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée.

Selon cette disposition, il est sans intérêt de savoir si le signe utilisé constitue ou non un élément décoratif et s'il est combiné ou non avec un autre signe, revendiqué comme marque.

Il est permis d'objecter ici qu'il n'est pas nécessaire que l'élément décoratif corresponde entièrement au signe qui est utilisé comme marque. Mais ce problème concerne la question de la "ressemblance" qui a déjà été examinée par la Cour dans l'arrêt du 20 mai 1983 (1). Vour avez décidé à l'époque que le terme "ressemblant" dans les art. 3, 13 A et 14 B doit être interprété en ce sens qu'il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de l'espèce, notamment du caractère distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à établir, pour la personne qui est confrontée au signe, une association entre le signe et la marque.

Il suit donc de là que, lorsqu'un signe présente un caractère distinctif comme marque, il ne peut pas être utilisé par des tiers, même comme élément décoratif combiné avec leur propre marque, lorsque l'utilisation de ce signe est de nature à établir dans le public une association entre le produit présenté et l'entreprise du titulaire de la marque.

Ici aussi, le juge devra apprécier en fait si l'usage de la marque comme élément décoratif est de nature ou non à établir pareille association. Ce n'est que si cette réponse est négative que le titulaire de la marque ne pourra s'opposer à cet usage.

Il faut ajouter à ce qui précède que, dans ce dernier cas aussi, une opposition de la part du titulaire de la marque est possible, s'il prouve que l'utilisation de la marque comme élément décoratif lui a causé ou peut lui causer un préjudice (art. 13, A, sub 2°).

Quant à la sixième question :

Cette question concerne le pouvoir du juge d'examiner si un dépôt a été effectué de mauvaise foi, comme le prévoit l'art. 4, 6.

Le problème revêt trois aspects distincts :

- A. Ce pouvoir doit être examiné tant à l'égard du juge pénal qu'à l'égard du juge civil, la question portant sur ces deux possibilités.
 - B. Dans quel délai cet examen doit-il avoir lieu ?
- C. Les tiers, qui font usage d'une marque ressemblante pour des produits identiques, doivent-ils ou non être appelés à la cause ?
- A. Relativement à la distinction entre la compétence du juge pénal et celle du juge civil :

La L.B.M. ne fait aucune distinction sur ce point. En principe, il y a donc lieu à application des mêmes règles, tant devant le juge pénal que devant le juge civil, étant entendu toutefois que le droit interne de chacun des trois pays détermine les compétences, de chacune de ces juridictions et la façon dont elles les exercent. Plus précisément en Belgique, le juge pénal possède de larges pouvoirs d'instruction, dont il peut faire usage d'office et de manière impérative dans le cadre de l'application de la loi du 9 avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce.

Mais le juge civil belge ne possède pas pareilles compétences : s'il peut ordonner une instruction, il doit en abandonner l'exécution aux parties (1).

B. En ce qui concerne le délai dans lequel il faut examiner si le dépôt a ou non été effectué de mauvaise foi.

Aux termes de l'article 14 B, 2°, la nullité d'un dépôt effectué de mauvaise foi doit être invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date du dépôt.

A cet égard on peut en premier lieu se poser une question selon qu'il s'agit d'une action publique ou d'une action civile. L'action publique vise à faire condamner pénalement le prévenu pour usage frauduleux d'une marque protégée. Si le fait a été commis dans le délai de cinq années, fixé à l'article 14 B, 2°, mais que les poursuites n'ont été engagées devant le juge pénal qu'après l'expiration de ce délai, le prévenu peut encore faire constater que le dépôt de la marque du plaignant a été fait de mauvaise foi, de sorte que, d'une part, ce plaignant n'a aucun droit à la marque et que, partant, le fait dénoncé n'est pas établi.

Sur le plan civil, la demande tendrait au contraire à faire constater la nullité, constatation requérant la stricte observation des délais légaux.

Il me paraît que, en ce qui concerne l'action publique, la défense n'est liée à aucun délai, le caractère punissable du fait commis devant nécessairement être jugé au moment où il est commis et le prévenu devant donc, tant que l'action pénale n'est pas prescrite, être mis en mesure de prouver son innocence.

⁽¹⁾ Voir le discours que nous avons prononcé à l'audience solonelle de rentrée de la Cour de cassation, le ler septembre 1983, "L'office du juge dans la direction du procès", Journal des tribunaux, 1983, p. 513 à 521.

S'agissant de l'action civile, se pose la question du délai à appliquer.

A cet égard, il échet d'observer que, pour la computation du délai, l'article 14 de la L.B.M. énonce très clairement que le délai de cinq années commence à courir à la date du dépôt. Ce point ne fait aucun doute.

Mais est-ce toujours ce délai de cinq années qui est applicable ?

Pour en décider, il faut tenir compte de la disposition de l'article 18 de la L.B.M., aux termes duquel, en vertu de cet article, l'application des dispositions de la Convention de Paris et de l'Arrangement de Madrid peut être invoquée.

Conformément à l'art. 6bis de la Convention de Paris, l'enregistrement peut être refusé ou invalidé et l'usage interdit pour une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne, admise à bénéficier de cette Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi (1).

Cette disposition de la Convention de Paris s'écarte donc des dispositions de la L.B.M. en tout cas en ce qui concerne le délai, lorsqu'il s'agit d'une marque qui est notoirement connue dans le pays d'enregistrement ou d'usage. S'il s'agit d'une marque de cette espèce, aucun délai n'est fixé et, par conséquent, la limitation à cinq années, visée à l'article 14 B, sub 2, n'est pas applicable.

De la disposition de l'art. 18 de la L.B.M. il faut en effet inférer que le législateur Benelux a estimé que les justiciables du territoire Benelux ne peuvent être préjudiciés, lorsque les dispositions de la Convention de Paris sont plus favorables, celles-ci n'ayant pas été abrogées.

⁽¹⁾ Sur cette question, voir entre autres Roubier, loc. cit. n° 263, pp. 564 et suiv. Voir aussi sur la notion de marque de grande notoriété: Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit. n° 573, p. 262 et n°s 657 et 658, pp. 300 et 301.

Mais la disposition de la Convention de Paris ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une marque qui n'est pas notoirement connue. Dans ce cas, seule la disposition de l'art. 14, B, 2°, c'est-à-dire le délai de cinq années, reste applicable.

C. Nous en arrivons ainsi au problème de la procédure, soulevé dans la deuxième branche de la question.

Lorsque les parties invoquent l'usage, par un tiers, d'une marque ressemblante pour des produits identiques, l'intervention de ce tiers au procès est-elle requise pour que l'action en nullité du droit du titulaire de la marque, qui a effectué le dépôt de mauvaise foi, soit recevable?

L'appel à la cause du tiers, dont les droits antérieurs par rapport au demandeur en nullité sont invoqués, est longuement analysé, tant dans la partie générale, sub 5, de l'exposé des motifs Benelux que dans le commentaire que cet exposé donne de l'art. 14 (1).

De cet exposé ressort clairement que, dans un litige civil, la règle prévue par l'art. 14 B, 2°, est applicable, même si, en application de la Convention de Paris, le délai de cinq années prévu par l'article susvisé, ne doit pas être respecté. Le tiers doit donc être appelé à la cause par voie d'intervention.

Toutefois s'il s'agit d'une action pénale dans laquelle le prévenu invoque le droit antérieur du tiers par rapport au plaignant, l'appel en intervention n'est possible que pour autant que cette procédure soit permise et licite au pénal.

⁽¹⁾ Gotzen, loc. cit., pp. 222 et 239.
Braun, loc. cit., pp. 141-143.
Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit. 294-298.

On ne peut cependant priver ainsi le prévenu d'un moyen de défense. Cela signifie que le prévenu peut invoquer l'existence d'un usage antérieur par un tiers. Comme ce prévenu n'a pas la charge de la preuve, ce seraient le ministère public ou la partie civile qui devraient, dans ce cas, examiner la question ou encore le juge qui pourrait ordonner cet examen. En d'autres termes, il ne serait pas permis au juge pénal de rejeter la défense en considérant que, le tiers n'étant et ne pouvant pas être appelé à la cause, il ne peut être tenu compte de cette défense.

Je crois toutefois devoir observer que, dans ce cas, le juge pénal n'est pas saisi d'une demande en nullité du dépôt du titulaire de la marque, mais que ce juge ne doit se prononcer que sur l'action publique introduite contre le prévenu et que la défense de celui-ci n'a pour objet que de faire constater que, à l'égard du plaignant, il n'a pas fait un usage frauduleux de sa marque, le plaignant ne pouvant, en raison de sa mauvaise foi, invoquer aucun droit.

Il faut donc manifestement opérer une distinction selon que la cause est portée devant le juge civil ou devant le juge pénal.

Dans le premier cas, l'appel en intervention du tiers constitue une condition de recevabilité de la demande, et dans ce même cas, le juge civil devra aussi se prononcer sur la demande en nullité dont il est saisi.

Dans le second cas, en revanche, l'appel en intervention n'est pas requis et d'ailleurs impossible en droit belge, mais il importe néanmoins de tenir compte de la défense, de telle manière que, éventuellement, le prévenu soit acquitté s'il apparaît que le plaignant ne peut exciper d'un droit valable. Le juge pénal ne peut cependant prononcer la nullité de la marque invoquée.

Quant à la septième question :

Cette question se divise en trois branches. Elle est étroitement liée à la question 3.

A. La <u>première branche</u> pose la question si le titulaire d'une <u>marque peut être</u> réputé ne pas en avoir fait un usage normal, lorsque, même après l'expiration de la période de trois ans suivant le dépôt, il ne s'est pas opposé systématiquement à l'utilisation par des tiers de la marque ou du signé déposés.

Il a déjà été dit que la disposition de l'article 5, alinéa 3, a pour objet d'éviter qu'une marque soit maintenue par un usage qui n'a lieu que d'une manière sporadique et manifestement pro forma. Il faut qu'il y ait une véritable exploitation de la marque (1), c'est-à-dire que, par son usage, l'attention du consommateur ait été attirée sur l'origine du produit, de sorte qu'il se soit créé dans l'esprit du consommateur une association entre le produit et l'entreprise du titulaire de la marque.

De toute manière le fait que le titulaire ne s'est pas opposé à l'utilisation de la marque par des tiers ne peut, en soi, affecter l'usage par le titulaire lui-même. Il se pourrait cependant que lorsque, conformément à l'article 5, alinéa 3, in fine, le titulaire de la marque doit administrer la preuve qu'il a fait usage de la marque au cours des trois années qui suivent le dépôt, le juge tienne compte, en appréciant cette preuve, de la circonstance que le titulaire de la marque a purement et simplement toleré l'usage fait de sa marque par des tiers. Ce fait pourrait donc bien constituer la confirmation de ce que le titulaire de la marque ne fait usage de la marque que pour la maintenir, mais nullement pour faire connaître l'origine de ses produits. En d'autres termes, si le fait invoqué ne suffit pas en soi pour décider qu'il n'y a pas eu usage normal, il peut néanmoins devenir un élément d'appréciation, conjointement avec d'autres.

./

⁽¹⁾ Gotzen, loc. cit., p. 153.

Etendant la question, l'arrêt de renvoi considère l'hypothèse dans laquelle le titulaire de la marque aurait agi ou aurait continué à agir après l'expiration de la période de trois années suivant le dépôt.

Ce problème concerne sans doute l'application des articles 4.4, et 14 B 2° qui prévoient que le titulaire de la marque peut s'opposer à son usage même après l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement. Dans l'exposé des motifs Benelux, on peut lire à ce sujet (1) que cette disposition a pour objet non seulement d'éviter qu'un déposant profite du "goodwill" attaché à la marque non renouvelée et crée une confusion préjudiciable pour le titulaire antérieur de ladite marque, mais aussi de donner à ce dernier la possibilité de rétablir un droit perdu soit par force majeure soit pas négligence. Cette possibilité n'existe cependant pas lorsque le titulaire de la marque a renouvelé le dépôt, ou lorsqu'il y a nonusage, comme prévu à l'article 5, 3.

Le défaut d'opposition à l'usage de la marque par un tiers peut-il être assimilé au consentement visé à l'article 4, 1, de sorte que le tiers ait droit à la protection due à la marque ?

Il se déduit de ce qui précède qu'en l'espèce, il n'est pas question en principe de non-usage de la marque ni de l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement, si bien que les dispositions qui viennent d'être évoquées ne trouvent nullement application.

Toutefois, lorsque le juge décide qu'il n'y a pas eu usage normal, prévu à l'article 5, 3, le titulaire de la marque ne peut évidemment se prévaloir de sa protection. Le problème du non-usage n'appelle pas d'autre solution que celle qui vient d'être exposée.

⁽¹⁾ Gotzen, loc. cit., p. 230.

B. Dans <u>la deuxième branche</u>, la même question est posée dans la mesure où le titulaire s'abstient de revendiquer toute protection de sa marque dans le délai de cinq années prévu par l'article 14 pour invoquer la nullité d'un dépôt.

Il s'agit ici d'un dépôt fait de mauvaise foi, comme le prévoit l'article 4.5 et 6, ou d'un dépôt d'une marque pouvant créer la confusion avec une marque notoirement connue, comme le prévoit l'article 6bis de la Convention de Paris.

Le titulaire de la marque s'abstient donc de revendiquer la protection juridique. Après l'expiration du délai de cinq années, cette protection ne peut d'ailleurs plus être revendiquée (article 14 B, 2°) et certainement pas à l'égard du tiers qui a fait l'usage dont question. Le délai de cinq années n'est pas d'application en cas de dépôt ou d'usage de mauvaise foi, à l'égard d'une marque notoirement connue dans le Benelux (1).

Mais cette abstention d'exercer son droit et de réclamer la protection juridique ne peut être considérée comme une absence d'usage au sens de l'article 5.3, à moins évidemment, que de cette circonstance, combinée avec d'autres, sans doute, il puisse se déduire que le titulaire de la marque y a renoncé, ce qui ne constitue toutefois plus une question d'"usage normal" au sens de l'article 5.3.

C. Dans <u>la troisième branche</u>, se pose le problème de la charge de <u>la preuve</u> : la preuve du non-usage pendant une période de six années précédant la citation, doit-elle être administrée par celui qui l'invoque, même par un prévenu ?

La règle énoncée à l'article 5.3, in fine, et qui implique précisément la réponse affirmative à cette question n'est autre que l'application de la règle générale concernant la charge de la preuve : reus in excipiendo fit actor.

•/•

⁽¹⁾ Voir supra, p. 19.

En matière civile, c'est la partie qui invoque l'exception qui doit administrer la preuve des faits qu'elle allègue.

Mais cette règle n'est pas nécessairement applicable en matière pénale ; dans les trois pays du Benelux, le prévenu n'est pas tenu d'apporter la preuve des faits qu'il fait valoir pour sa défense. La charge de la preuve incombe au ministère public ou à la partie civile.

Le prévenu ne doit donc pas prouver que le titulaire de la marque n'a pas fait un usage normal de la marque (1).

Quant à la huitième question :

Cette question se divise en six branches. Elle se fonde sur la corrélation pouvant exister entre la législation en matière de marques et la législation sur les dessins et modèles, les deux questions étant réglées par des lois uniformes Benelux.

La <u>première branche</u> concerne directement cette corrélation. Comment celle-ci est-elle réglée lorsque le dessin et le modèle, d'une part, et la marque, d'autre part, sont à peu près identiques, mais que la protection juridique du modèle par l'usage antérieur de celui-ci, est antérieure au dépôt de la marque ?

Qu'il me soit permis de souligner tout d'abord que la Cour n'est compétente pour répondre à cette question que pour autant qu'il s'agisse d'une affaire à laquelle la loi Benelux sur les dessins et modèles peut être appliquée. Cette loi n'est en effet entrée en vigueur que le ler janvier 1975 (article 13 de la Convention du ler décembre 1970), de sorte que la Cour ne peut répondre à la question que si la protection juridique invoquée est née après l'entrée en vigueur de la Convention.

./.

En droit belge, jurisprudence constante de la Cour de cassation, entre autres cass., ler octobre 1980, Bull., 1981, 115, Arr. Cass. 1980/1981, p. 117.

En droit luxembourgeois, cons. l'ouvrage de M. Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, t II, n° 403, p. 267.

⁽¹⁾ En droit néerlandais, Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, revu par Me J. Remmelink, 1984, p. 229.

In convient, d'autre part, de tenir compte des dispositions des articles 25 et 26 de la loi uniforme sur les dessins et modèles. Ces dispositions concernent en effet les dépôts effectués en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi. Pour les dessins ou modèles qui jouissaient déjà d'une protection en Belgique avant 1975, un dépôt confirmatif a dû être effectué dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Si cette formalité a été remplie, lesdits dessins et modèles continuent de jouir de la protection qui leur était acquise avant 1975 en vertu de la loi belge.

Pour autant qu'il s'agisse donc de dessins et modèles qui répondent à ces dispositions, ce n'est pas la loi Benelux qui est applicable mais bien la loi belge, dont l'interprétation ne relève pas de la compétence de notre Cour.

La question repose sur la constatation de fait que la marque et le modèle présentent des formes qui ne sont pas différentes ou qui ne diffèrent que dans une faible mesure.

Aux termes de l'article ler de la L.B.M., ne peuvent être considérées comme des marques, des formes qui ... affectent la valeur essentielle du produit.

Dans la réponse à la quatrième question, il a déjà été souligné que, selon l'exposé des motifs Benelux, cette disposition a pour objet de limiter dans une certaine mesure la possibilité de cumul de la protection du droit des marques et de celle qui résulte du droit d'auteur ou du droit des dessins et modèles.

A cet égard, il vient d'être dit que ce n'est que si la forme est prédominante pour l'attrait du produit et exerce une influence sur son prix qu'elle n'entre pas en considération au titre de la marque. En ce cas, elle peut toutefois bénéficier de la protection en vertu de la législation sur les dessins et modèles (1).

⁽¹⁾ Voir entre autres Komen et Verkade, Het nieuwe Merkenrecht, p. 151 et 152.

Si la marque est valable, c'est-à-dire si elle n'est pas visée par l'exception prévue à l'article ler, alinéa 2, de la L.B.M., il reste cependant à décider si l'usager antérieur du modèle permet d'invoquer l'article 17 de la loi sur les dessins et modèles pour s'opposer à l'usage de la marque.

Remarquons tout d'abord que les deux réglementations ont des objectifs bien distincts. La loi sur les marques tend à assurer une protection aux dénominations, dessins, copies, sceaux, lettres, chiffres, formes de produits ou d'emballages et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise.

La loi sur les dessins et modèles tend à protéger le nouvel aspect d'un produit ayant une fonction utilitaire.

Dans le cas des marques, il s'agit de signes qui, d'une façon générale, distinguent les produits d'une entreprise des produits d'autres entreprises, même s'il s'agit de produits de mêmes nature ou espèce. Quoiqu'elles présentent généralement les mêmes propriétés que les autres, certaines ampoules portent la marque Philips, pour les distinguer de celles qui sont fabriquées par d'autres entreprises.

Dans le cas des dessins et modèles, il s'agit notamment d'un produit déterminé qui, par son aspect, se distingue non seulement des produits d'autres entreprises, mais encore des autres produits fabriqués par le titulaire du modèle.

Il ressort clairement de la disposition de l'article 17 de la loi sur les modèles et dessins que le régime légal des modèles et dessins constitue un ensemble autonome doté d'objectifs propres. Il en va de même pour le système de protection des marques.

Aux termes de l'article 17, en effet, un droit de possession personnelle est reconnu au tiers qui, avant la date du dépôt d'un dessin ou modèle, a fabriqué sur le territoire Benelux des produits ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires.

La même disposition prévoit aussi que le droit découlant d'un usage antérieur ou possession personnelle n'est pas reconnu au tiers qui a copié, sans le consentement du créateur, le dessin ou le modèle. Elle ajoute que ce droit permet au titulaire de continuer la fabrication des produits en cause.

Il se déduit de ces dispositions que la protection juridique de dessins ou modèles est dirigée contre les imitateurs desdits dessins ou modèles. La protection juridique garantie par la loi sur les dessins et modèles reste donc confinée dans les limites définies par cette loi.

Il n'empêche que la question doit aussi être examinée sous l'angle de l'application de la loi sur les marques. Cette loi ne reconnaît-elle pas une protection à l'auteur de dessins ou modèles ?

La doctrine considère qu'un modèle ou dessin ne peut être utilisé comme marque, hormis par son auteur (1).

Cette conception rejoint la disposition de l'article ler, alinéa 2, L.B.M. ainsi que l'interprétation qui en est donnée dans l'exposé des motifs officiel de la loi uniforme (2).

Le titulaire d'une marque ne peut en effet pas revendiquer la protection de la marque, lorsqu'il s'agit d'une forme qui affecte la valeur du produit.

⁽¹⁾ Braun, loc. cit., 553 et 554, p. 93 - Roubier , loc. cit. II, p. 575; Mathely, Le nouveau régime des marques, dans Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire, 1965, p. 1; Van Bunnen, Aspects actuels du droit des marques dans le marché commun, p. 141 à 144.

⁽²⁾ Voir Gotzen, loc. cit., p. 226-227.

Lorsqu'un modèle ou un dessin bénéficie de la protection conformément à la loi uniforme sur les dessins ou modèles, un nouvel aspect ayant une fonction utilitaire est donné à ce produit.

Il va de soi que le dessin ou le modèle pour lequel il existe une protection, doit affecter la valeur du produit. Ceci exclut donc la possibilité d'en faire usage au titre de marque.

La question ne présente donc un intérêt que dans la mesure où il s'agit d'un dessin ou d'un modèle pour lequel il n'existe pas de protection en tant que telle. Il en est notamment ainsi lorsque la forme est indispensable pour obtenir un effet technique (1).

En outre, il faut examiner dans ce contexte si le dépôt par le titulaire de la marque n'est pas entaché de nullité parce qu'il a été fait de mauvaise foi, ainsi qu'il est dit à l'article 4, 6°. Cette disposition n'est en effet pas limitative, comme il ressort du terme "notamment" (2). Si, par conséquent, il s'avérait que le titulaire de la marque était parfaitement conscient du fait que l'auteur du modèle ou du dessin peut invoquer un droit de possession personnelle et que son intervention a précisément pour but de priver cet auteur des avantages de son modèle ou dessin, la mauvaise foi pourrait être prise en considération.

Dans ce cas, les dispositions de la loi sur les marques, à savoir l'article 14 B, combinées avec l'article 4, 6°, pourraient être applicables et l'auteur du modèle ou du dessin pourrait invoquer la nullité du dépôt de la marque, afin de faire valoir ses propres droits. Comme Van Nieuwenhoven Helbach le souligne (3), "le motif de la non-licéité de la marque déposée de mauvaise foi doit être recherché dans l'atteinte volontaire à l'intérêt incontestable d'autrui". Il va sans dire que l'auteur d'un dessin

⁽¹⁾ Cfr. Braun et Evrard, Dessins et modèles au Benelux, p. 56 et suiv.

⁽²⁾ Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit., p. 306, n° 671 - voir aussi p. 301, n° 659.

⁽³⁾ Danker en Bodenhausen, "Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom", revu par Wickers Hoeth.

ou d'un modèle peut avoir intérêt à faire reconnaître son droit à ce dessin ou à ce modèle. Tout ceci suppose toutefois la mauvaise foi dans le chef du titulaire de la marque.

J'estime par conséquent que, ce n'est que dans le cas où le dessin ou le modèle ne jouit pas, en soi, de la protection juridique et où l'auteur ne peut pas prouver la mauvaise foi du titulaire de la marque, que l'usage antérieur du modèle ou du dessin ne peut être opposé au titulaire de la marque. Dans ce contexte, il importe de bien faire la distinction entre les deux réglementations, d'une part, la loi sur les marques, d'autre part, la loi sur les dessins ou modèles.

Quant à la neuvième question :

Cette question trouve son origine dans la constatation que le distributeur exclusif ou "dealer" de la marque a introduit devant le juge pénal une action en dommagesintérêts, fondée sur la contrefaçon d'une marque déposée. Cette action est-elle recevable, dès lors que ce distributeur n'est pas le déposant de la marque ?

Le problème ne présente évidemment d'intérêt que dans les pays où une constitution de partie civile devant le juge pénal est possible.

Si tel est le cas, la question doit d'abord être examinée sous l'angle de l'application de la L.B.M. et ensuite sous l'angle du pouvoir du juge pénal de statuer sur pareille action. Cette dernière question ne doit pas être examinée par la Cour.

En ce qui concerne l'application de la L.B.M., il faut tout d'abord remarquer que le droit exclusif à une marque peut être transmis ou faire l'objet d'une cession ou licence. C'est ce que prévoit l'article ll.

Cependant, pour pouvoir être opposée à des tiers, la cession ou la licence doit être constatée par écrit et cet écrit doit à son tour être déposé et enregistré dans les formes prescrites et en acquittant les droits.

Aux termes de l'article 11, lettre D, le titulaire d'une licence ne peut poursuivre la réparation de tout dommage qu'il subirait du fait de l'emploi illicite de la marque par un tiers, que s'il agit conjointement avec le titulaire de la marque.

Par conséquent, le distributeur titulaire de licence ne peut agir que s'il le fait conjointement avec le titulaire de la marque, sa licence ayant été constatée par écrit et un extrait de cet acte ayant été déposé et enregistré.

Si le distributeur n'est pas titulaire de licence, il ne peut agir en justice.

Il est clair que cette règle est pareillement applicable lorsque l'action est introduite devant le juge pénal. Le juge devra même soulever d'office l'irrecevabilité de cette action (article 12).

Il se pourrait toutefois aussi que le prévenu soit lui-même titulaire de marque mais que son droit soit contesté comme prévu à l'article 14 B; en l'occurrence, le distributeur, comme toute personne intéressée, pourrait opposer la nullité du dépôt, à condition de le faire conjointement avec son cocontractant, agissant en qualité de titulaire d'un enregistrement antérieur ou d'utilisateur d'une marque ressemblante, dont il a été fait usage de bonne foi et normalement pour des produits identiques.

Quant à la dixième question :

Cette question pose en prémisse que le prévenu oppose la nullité de la marque déposée de la partie adverse et qu'il demande la radiation de l'enregistrement.

La question suppose que des demandes reconventionnelles formulées par le prévenu ne soient pas recevables au pénal.

Il faut évidemment opérer en l'espèce une distinction entre l'annulation du dépôt et la radiation de l'enregistrement.

Le prévenu peut fonder sa défense sur la nullité ou la déchéance de la protection juridique de la marque dont il a fait l'usage.

A cet égard, il peut invoquer les dispositions de l'article 14, si les conditions fixées pour ce faire sont remplies.

C'est au juge pénal qu'il appartient de statuer à ce sujet. Il lui est interdit de prononcer une condamnation, s'il n'y a pas eu d'usage punissable.

Mais l'article 14, lettre D, ajoute que le juge doit prononcer d'office la radiation de l'enregistrement d'un dépôt dont il a constaté la nullité. Le juge pénal doit donc faire de même, bien qu'une demande reconventionnelle du prévenu ne soit pas admissible sur ce point.

E. KRINGS Avocat général, chef du parquet de la Cour de Justice Benelux