A 83/4/13

ARREST VAN 23 DECEMBER 1985
in de zaak A 83/4

Inzake :

O.M. en UNBAS e.a.

tegen

DE LAET e.a.

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 23 DECEMBRE 1985
dans l'affaire A 83/4

En cause :

M.P. et UNBAS et crts

contre

DE LAET et crts

Langue de la procédure : le néerlandais

./.

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 83/4

(1) Vu la copie certifiée conforme de l'arrêt du 29 juin 1983 de la Cour d'appel de Bruxelles dans la cause n° 156/V/82 du Ministère public, poursuivant l'action publique, et des parties civiles (1) la S.A. Unbas à Zellik, (2) la KG de droit allemand Adidas à Herzogenaurauch, République fédérale d'Allemagne et (3) Borsumij Sport Belgium à Ternat, exerçant l'action civile contre les prévenus et défendeurs De Laet Joseph, domicilié à Anvers, et neuf autres personnes qualifiées ci-après,

(2) lequel arrêt soumet à la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits et de la Loi uniforme Benelux sur les dessins ou modèles ;

QUANT AUX FAITS :

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

(4) Sur la plainte de la S.A. Unbas et de la KG de droit allemand Adidas, dénommées ci-après brièvement Unbas et Adidas, De Laet Joseph et neuf autres personnes qualifiées ci-après ont été assignés à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir, entre le 31 décembre 1976 et le 13 novembre 1979 :

(5) A. De Laet Joseph, Van Goethem William, Van Der Mossel Jitske et Leeman François :

en infraction aux articles 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi belge du 1er avril 1879, modifiée par arrêté royal du 29 janvier 1935, contrefait une marque ou frauduleusement fait un usage d'une marque contrefaite, en l'espèce la marque "Adidas" ;

./.

(6) B. Les quatre personnes prédésignées, ainsi que Sterckx Robert, Stijnen Marcel, Stijnen Boris, Heymans Willy, Fauconnier Lydia et Diegenant Antoine :

en infraction aux dispositions légales susmentionnées, sciemment vendu, mis en vente ou en circulation des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, notamment en les ayant offerts en vente dans leurs magasins ou en les ayant importés sur le territoire belge dans le but de faire du commerce, entre autres : des survêtements de sport Adidas, des shorts de football Adidas, des jupettes et chemises de tennis Adidas ou des chaussettes de sport Adidas (...).

(7) Les plaignants précités et ensuite la S.A. Borsumij , qui s'est présentée comme le successeur de Unbas, se sont constitués parties civiles et ont demandé des dommages et intérêts ;

(8) Par jugement du 3 mars 1982, le tribunal n'a pas retenu les préventions pour défaut de preuve du dol requis, a prononcé l'acquittement des prévenus, s'est déclaré incompétent quant à l'action des parties civiles Unbas et Adidas, a déclaré l'action de la partie civile Borsumij non recevable, et a mis les dépens, tant sur l'action publique que sur l'action civile, à charge des parties civiles qui avaient déposé plainte ;

(9) Le Ministère public et les trois parties civiles ont interjeté appel de ce jugement ; par arrêt précité du 29 juin 1983, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions d'interprétation mentionnées ci-après ;

(10) Les faits auxquels doit s'appliquer l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux peuvent, selon l'arrêt précité, s'énoncer comme suit :

(11) La marque litigieuse est une marque figurative à trois bandes qu'Adidas a mise sur le marché en l'apposant à l'origine sur des chaussures de sport seulement. Toutefois, depuis 1968 environ, Adidas fabrique aussi des articles textiles présentant occasionnellement la marque précitée, mais toujours en combinaison avec la marque verbale "Adidas" et/ou l'"emblème trifolié" qui lui appartient.

./.

(12) Adidas a effectué auprès du Bureau Benelux des Marques divers enregistrements ou renouvellements d'enregistrements, dont il convient de retenir les suivants :

a) le 25 février 1971, un enregistrement n° 001340 pour des vêtements et survêtements de sport "à trois bandes",

b) le 20 juillet 1973, un enregistrement n° 320.482 pour la forme d'un pantalon de sport "à trois bandes",

c) à la même date, un enregistrement n° 320.483 pour la forme de vestons "à trois bandes",

d) le 21 février 1974, un enregistrement n° 325.509 pour des chemises et des pull-overs à manches courtes,

e) le 30 novembre 1979, un autre enregistrement n° 362.768 pour des chemises, vestons et pull-overs "à trois bandes" ;

Aucun dépôt spécifique n'a été effectué pour les chaussettes de sport.

(13) Chacun des dépôts précités se caractérise par la présence sur le côté et sur toute la longueur du vêtement de trois bandes verticales parallèles et voyantes de même largeur, motif pouvant être réalisé en différentes combinaisons de couleur et en différentes dimensions, mais toujours en contraste avec la couleur de fond.

(14) Depuis le 1er juillet 1980, la distribution des produits Adidas en Belgique n'est plus opérée par Unbas, mais par Borsumij.

(15) D'une façon générale, les défendeurs ne contestent pas avoir fabriqué et/ou vendu des vêtements de sport portant trois bandes parallèles.

(16) Plus spécialement :

Les défendeurs De Laet et Van Goethem reconnaissent avoir fabriqué, par l'intermédiaire de leur S.P.R.L. Dama Sportswear, quelques culottes de sport portant un motif à trois bandes, certaines sous leur étiquette Dama et d'autres sans étiquette, sur commande d'une entreprise de Hambourg. Il n'est pas prouvé que cette fabrication se soit poursuivie au-delà du 14 décembre 1977.

./.

(17) Fauconnier et Diegenant ont commercialisé à la fin de 1978 des "boy-sets" de la marque O'Neills, achetés chez Sterckx, importateur exclusif en Belgique. Sur ces produits figurait le motif à trois bandes, mais aussi, à l'intérieur et à l'extérieur, la marque verbale O'Neills, résistante au lavage.

(18) L'entreprise Blackthorn Shoes Ltd en Irlande du Nord produit depuis 1950 des chaussures de football à trois bandes. Adidas a renoncé en 1974 à un enregistrement pris en 1971 auprès de l'Irish Patent Bureau.

(19) Selon des témoignages dans un procès Adidas vs. Collins Inc. devant la Federal Court du Canada, deux, trois ou quatre bandes ont été utilisées "widespread and not only in Canada" sur des vêtements de sport.

(20) En ce qui concerne les cinq autres défendeurs :

Selon des témoins, Stijnen Marcel et d'autres producteurs belges ont fabriqué des pantalons de sport marqués d'une ou de plusieurs bandes depuis 1950, c'est-à-dire avant que Adidas n'opère dans le textile (1968) ; le nombre et la forme de ces bandes étaient variables.

(21) En tant que gérants de la S.P.R.L. Stijnen Sport, Stijnen Marcel et Stijnen Boris fabriquent diverses sortes d'articles textiles sous leur propre marque Trick. Sur une petite partie de la production, c.-à-d. sur un seul modèle de pantalon de sport, fabriqué sur commande par Van Der Mossel sous la raison sociale Vedette Sport, et sur un seul modèle de chaussettes de sport, fabriqué par Leeman en sa qualité d'administrateur de la S.A. Velna, figure un motif à trois bandes, dont la largeur ainsi que la technique d'apposition diffèrent de celui d'Adidas, ces différences n'étant toutefois perceptibles que par un examen attentif.

(22) Van Der Mossel a fabriqué également des produits similaires pour une entreprise néerlandaise, et des pantalons de sport similaires ont aussi été trouvés chez Heymans.

./.

(23) Une expertise ordonnée par le juge d'instruction aboutit selon l'arrêt notamment aux conclusions suivantes :

"a) que la marque verbale Adidas et les emblèmes Adidas (trois bandes et trois feuilles) sont utilisés séparément, associés, en différentes dimensions et couleurs (page 5) ;

b) que le signe des trois bandes est fréquemment utilisé sur des survêtements, des chaussures et des sacs, en différentes couleurs, mais moins souvent sur les articles de tennis, de squash et de football (page 7) ;

c) que le nom Adidas est indubitablement connu du sportif moyen, mais qu'il y a un doute au sujet (de la notoriété) des trois bandes et de l'emblème ;

d) qu'on rencontre également les trois bandes chez Arena (une sous-marque d'Adidas), sur des chaussures et, chez Donnay, sur des vêtements ;

e) que le secteur de la vente reconnaît certainement l'emblème comme l'exclusivité d'Adidas, et les trois bandes comme très fréquentes chez Adidas, mais pas nécessairement exclusives ;

f) que le secteur de la production connaît certainement l'emblème comme exclusif à Adidas, ainsi que les trois bandes ;

g) que l'évolution du marché offre une variété toujours plus grande de couleurs, de bandes et d'éléments connexes ;

h) que les trois bandes parallèles, de mêmes largeur et couleur, constituent, depuis longtemps déjà (20 ans au moins) un phénomène incontestable des produits Adidas" ;

(24) Aux termes de l'arrêt, il ressort enfin des pièces produites par Adidas et crts ce qui suit :

"- le volume considérable des actions publicitaires (± 10 millions d'aides promotionnelles en Belgique en 1977, ± 15 millions en 1978) ;

./.

- si la marque Adidas paraît jouir d'une très large notoriété dans la population néerlandaise, les intéressés n'associent pas dans la même mesure cette marque verbale et l'emblème trifolié ou le motif à trois bandes ; sur 27 personnes qui connaissent l'emblème trifolié comme la marque d'Adidas, 17 seulement citent les trois bandes, tandis que 41 personnes ne donnent pas de réponse (...) ;
- la marque est déposée dans le monde entier" ;

QUANT A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR :

(25) Attendu que la Cour d'appel de Bruxelles invite la Cour de Justice Benelux à répondre aux questions suivantes, relatives à l'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits et de la Loi uniforme Benelux sur les dessins ou modèles, dénommées ci-après LBM et LBDM :

Question 1

(26) a) Dans la mesure où des motifs à bandes et en couleur, en l'occurrence trois bandes parallèles de même largeur et de couleur variable servent, dans des circonstances à définir par le juge, à remplir les fonctions essentielles d'une marque individuelle, ces signes peuvent-ils être considérés comme des marques au sens de l'article 1er et de l'article 4 de la LBM s'il apparaît que, lorsqu'ils sont utilisés par le déposant - ce qui n'a pas lieu sur tous les produits - cela se fait toujours, encore que d'une manière non uniforme, en combinaison avec une marque verbale et/ou une marque figurative, en l'espèce un emblème trifolié ?

(27) b) A quels critères le juge doit-il recourir pour vérifier si les signes utilisés de la sorte, mais pris séparément, servent à désigner les produits de l'entreprise du déposant ?

Question 2

(28) Des signes peuvent-ils être considérés comme des marques au sens indiqué précédemment lorsqu'il apparaît que la couleur utilisée varie ?
(en l'espèce, la couleur des trois bandes est certes toujours la même pour chacune de ces bandes, mais elle varie en fonction de la couleur de fond du produit) ;

./.

Question 3

(29) a) Des formes ou des signes peuvent-ils être considérés comme des marques au sens indiqué ci-dessus lorsqu'il apparaît qu'ils se présentent, en tout cas au moment du dépôt et éventuellement par après, dans les pays du Benelux et au dehors, comme des éléments décoratifs sur des produits similaires d'autres entreprises ?

(30) b) La réponse à la question précédente reste-elle inchangée s'il devait apparaître que ces éléments décoratifs étaient habituels, avant le dépôt mais par après aussi, dans l'ensemble du secteur commercial concerné ? Pareils forme ou signe peuvent-ils être distinctifs et disponibles pour une seule entreprise de ce secteur ? Dans quelles conditions ?

Question 4

(31) a) Au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la LBM, une forme que le juge réputé rendre le produit plus élégant ou plus attrayant ou, en d'autres termes, une forme qui détermine (ou contribue à déterminer) l'aspect ornemental du produit, est-elle ou non une forme qui affecte la valeur essentielle de ce produit ?

(32) b) Des formes qui affectent la valeur essentielle d'un produit peuvent-elles, après leur dépôt, se transformer néanmoins en marques individuelles par l'effet d'une consécration par l'usage ?

Question 5

(33) Le titulaire d'une marque peut-il la revendiquer lorsqu'il apparaît que des tiers utilisent la forme déposée ou le signe déposé comme élément décoratif sur certains des produits qu'ils fabriquent ou distribuent, alors que ces tiers apposent sur ces produits et sur leurs emballages leur propre marque verbale ou figurative qu'ils ont déposée ?

Question 6

(34) a) Dans le cadre de la LBM, le juge (pénal) peut-il encore examiner si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 4.6 de la loi, lorsque le délai de cinq années mentionné à l'article 14.B.2. in fine est écoulé ?

(35) b) En cas de réponse affirmative à la question précédente, les parties en litige peuvent-elles se prévaloir de l'usage d'une marque ressemblante pour des produits similaires, fait par des tiers, qui ne sont pas appelés à la cause ?

./.

Question 7

(36) a) Peut-on considérer que le titulaire d'une marque fait un usage "normal" de la marque au sens de l'article 5.3. de la LBM, s'il devait apparaître qu'il ne s'est pas toujours défendu systématiquement contre l'utilisation par des tiers de la forme déposée ou du signe déposé, et cela même après l'expiration de la période de trois années qui suit le dépôt ?

(37) b) La réponse à la question précédente reste-t-elle identique s'il devait apparaître que le titulaire de la marque s'est abstenu sciemment de réclamer toute protection de sa marque dans le délai de cinq années prévu à l'article 14 de la LBM pour invoquer la nullité d'un dépôt ?

(38) c) La règle selon laquelle le non-usage (normal) à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui l'invoque, s'applique-t-elle aussi au prévenu dans une affaire pénale ?

Question 8

(39) a) Le titulaire d'un droit de possession personnelle d'un modèle, cité en justice par le titulaire d'une marque déposée ultérieurement, peut-il se prévaloir de l'article 17 de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, lorsqu'il apparaît que la marque et le modèle présentent des formes non différentes ou qui ne diffèrent que faiblement ?

(40) b) Ou l'option retenue par le déposant revendicateur (ici, la protection de la marque) empêche-t-elle la partie adverse d'invoquer des moyens de défense tirés d'un autre droit industriel (ici, les dessins ou modèles) ;

(41) c) Ou le titulaire d'un droit de possession personnelle d'un modèle peut-il agir uniquement contre le titulaire d'un dépôt pour dessins ou modèles ?

(42) d) En cas de réponse affirmative à la première branche de la présente question, quelles sont les incidences des droits du titulaire du modèle, pour autant qu'ils soient effectivement établis, sur ceux du titulaire de la marque ;

./.

(43) e) Plus précisément, dans les circonstances décrites, le droit à la protection de la marque est-il opposable audit titulaire d'un droit de possession personnelle d'un modèle ?

(44) f) Le droit à la marque jouit-il d'une priorité par rapport aux autres droits industriels ?

Question 9

(45) La recevabilité d'une action en dommages-intérêts, fondée sur la contrefaçon d'une marque déposée et introduite devant le juge pénal par le distributeur exclusif des produits de cette marque dans l'un des pays du Benelux, est-elle affectée par le fait qu'il n'a pas lui-même procédé au dépôt de la marque (article 12.A., alinéa 1er LBM) ?

Question 10

(46) Quelle doit être, relativement au prescrit de l'article 14 de la LBM, l'attitude du juge pénal lorsqu'un prévenu conclut à la nullité d'une marque et qu'il demande la radiation d'office de son enregistrement alors qu'en matière pénale, aucune demande reconventionnelle ne peut être formée ?

(47) Attendu que, conformément à l'article 6, alinéa 5 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Pas et du Luxembourg une copie de l'arrêt de la Cour d'appel, certifiée conforme par le greffier ;

(48) Attendu que la Cour a donné aux parties l'occasion de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par la Cour d'appel, ce dont n'ont fait usage ni le Ministère public, ni les parties Unbas, Fauconnier et Heymans, au contraire de toutes les autres parties qui ont elles déposé un mémoire, sauf Diegenant, et des parties Adidas, Borsumij, Sterckx et Diegenant, qui ont déposé un mémoire en réponse ;

./.

(49) Attendu que les points de vue des parties qui avaient participé à la procédure écrite ont été exposés verbalement à l'audience de la Cour du 23 janvier 1984, au nom d'Adidas et de Borsumij par Mes P. De Coster et J.L. Goovaerts, au nom de De Laet et crts par Me L. Neels et au nom de Sterckx et Diegenant par Mes A. De Caluwé et G. Bogaert ;

(50) Attendu que Monsieur l'avocat général E. Krings, chef du Parquet, a conclu par écrit le 11 décembre 1984 ;

QUANT AU DROIT :

Sur la première question :

(51) Attendu que les prévenus ont objecté devant la juridiction nationale que la marque figurative à trois bandes de Adidas, qui, selon eux, était dépourvue de tout pouvoir distinctif au moment de son dépôt, ne pouvait pas avoir acquis ce pouvoir ultérieurement par la consécration par l'usage, parce que Adidas utilise le signe à trois bandes toujours en combinaison avec d'autres signes et que, dans cette combinaison, le signe à trois bandes ne constitue qu'un élément non déterminant ;

(52) que, dans ce contexte, la première question doit se comprendre en ce sens que la Cour d'appel entend en substance savoir si, quoique Adidas utilise le signe à trois bandes, réputé en soi apte à distinguer le produit du titulaire de la marque, toujours en combinaison avec une marque verbale et/ou une marque figurative (son emblème trifolié), on peut néanmoins considérer qu'elle utilise le signe à trois bandes en tant que tel comme marque, et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances le juge doit admettre qu'il y a pareil emploi ;

(53) que pour savoir si l'emploi d'un signe, en soi apte à distinguer le produit du titulaire de la marque, mais toujours utilisé en combinaison avec d'autres signes, est à considérer comme simple emploi au titre d'élément non autonome d'une combinaison ou bien comme emploi au titre de marque autonome, il faut rechercher si le public perçoit et conçoit le signe

./.

comme une marque ou, au contraire, n'y voit qu'un élément non autonome d'une combinaison ;

Sur la deuxième question :

(54) Attendu que la deuxième question est liée à la première en ce sens que la Cour d'appel entend savoir si la circonstance que le titulaire de la marque exécute son signe à trois bandes dans des couleurs différentes empêche de considérer que le public percevra et concevra ce signe comme marque ;

(55) que la réponse à cette question doit être négative si le signe à trois bandes, indépendamment des couleurs spécifiques dans lesquelles il est exécuté, possède une individualité suffisante pour être reconnu comme marque par le public, qui y a déjà été confronté.

Sur la troisième question :

(56) Attendu que la troisième question soulève le point de savoir si un signe peut avoir un pouvoir distinctif - c'est-à-dire être apte à distinguer le produit du titulaire de la marque de celui de tiers - lorsque, dans le secteur concerné de la vie des affaires, d'autres entreprises utilisent, dans le territoire du Benelux et pour des produits similaires, le signe exclusivement comme élément décoratif, ou bien lorsque pareille utilisation est habituelle dans ce secteur ;

(57) que la réponse à cette question dépend de la perception du signe par le public, soit dès le moment de son dépôt, de par la forme spécifique dans laquelle le titulaire de la marque en fait usage ou de par la façon spécifique dont ce titulaire l'utilise, soit ultérieurement, par cet emploi et en raison en outre de sa durée et de son importance, perception en tant que signe identifiant le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée, ou en tant que simple élément décoratif ;

./.

(58) que, plus est fréquent dans le secteur concerné de la vie des affaires l'emploi du signe comme simple élément décoratif pour la sorte de produit concerné, moins le public aura tendance à concevoir l'emploi de ce signe par le titulaire comme l'emploi d'une marque ;

(59) qu'il est encore à remarquer qu'il faut, en principe, tenir compte exclusivement de la vie des affaires dans le territoire du Benelux, et que les faits qui se déroulent en dehors de ce territoire sont tout au plus à prendre en considération pour autant qu'ils renforcent une tendance constatée dans ce territoire ;

Sur la quatrième question :

(60) Attendu que la Cour d'appel entend d'abord savoir, par sa quatrième question sous a, si une forme, dont le juge estime qu'elle rend un produit plus élégant ou plus attrayant ou, en d'autres termes, une forme qui contribue à déterminer l'aspect ornemental du produit, doit être considérée comme affectant la valeur essentielle de ce produit, au sens de l'article ler, deuxième alinéa de la LBM ;

(61) que, comme il ressort de l'Exposé des motifs des Gouvernements concernant l'article ler, deuxième alinéa de la LBM, la réponse à cette question dépend de la nature du produit en cause : si le produit est de nature telle que son aspect et sa forme déterminent fortement sa valeur marchande, la réponse doit être affirmative, dans le cas opposé, la réponse doit être négative ;

(62) Attendu que la quatrième question sous b soulève le point de savoir si des formes qui, au sens de l'article ler, deuxième alinéa de la LBM, affectent la valeur essentielle du produit, peuvent néanmoins devenir après le dépôt une marque individuelle du fait de la consécration par l'usage ;

(63) que cette disposition légale tend à limiter la protection de ces formes à celle qui est prévue en vertu de la LBDM et/ou des lois nationales sur le droit d'auteur ; d'où il résulte qu'il ne peut y avoir consécration par l'usage qui attribuerait à ces formes le bénéfice de la protection de la LBM ;

(64) que la réponse à la question 4b doit donc être négative ;

./.

Sur la cinquième question :

(65) Attendu que, par sa cinquième question, la Cour d'appel entend savoir si le titulaire d'une marque peut, en vertu de son droit exclusif, s'opposer à l'emploi que feraient des tiers du signe déposé par lui en tant que marque, emploi qui n'aurait pas pour but de distinguer, mais simplement d'orner les produits qu'ils commercialisent sous leur propre marque ;

(66) que, sur la base de la disposition de l'article 13.A.2. de la LBM, la réponse à cette question doit être affirmative dans le cas où un tel emploi est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque et qu'il se fait dans la vie des affaires et sans juste motif ;

Sur la sixième question sous a. :

(67) Attendu que l'article 4, début et sous 6 de la LBM dispose que n'est pas attributif du droit à la marque le dépôt effectué de mauvaise foi, notamment dans les cas cités à l'article 4.6, sous a et b ; que selon l'article 14.B.,début et sous 2, pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 4, sous 4, 5 et 6 prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité du dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de ces dispositions ; que toutefois cette nullité doit, en vertu des dispositions de l'article 4,sous 5 et 6, être invoquée dans un délai de cinq années à compter du dépôt ;

(68) Attendu que toutefois, aux termes des articles 18 et 38 combinés de la LBM, les ressortissants des pays du Benelux peuvent, dans le cadre de ladite loi, revendiquer l'application à leur profit, sur l'ensemble dudit territoire, des dispositions de la Convention de Paris, de l'Arrangement de Madrid et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais desquelles résulteraient des interdictions d'usage d'une marque ;

./.

(69) Que l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 énonce :

"1. Les pays de l'Union s'engagent (...) à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reprcduction, 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 la présente Convention et utilisée pour des produits idendiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci (...). Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi" ;

(70) qu'il en découle a) qu'aucun délai n'est prévu pour la demande en nullité d'un dépôt entaché de mauvaise foi en ce sens que le déposant savait ou ne pouvait ignorer que la marque qu'il déposait ressemblait à une marque utilisée pour des produits similaires et qui, par son emploi dans le territoire du Benelux, y était "notoirement connue" au sens de la disposition susvisée de la Convention d'Union, et b) que le délai de l'article 14.B., sous 2 de la LBM ne s'applique partant que lorsque le dépôt de mauvaise foi porte sur une marque que le juge ne considère pas comme "notoirement connue" dans le sens indiqué ;

(71) que, par conséquent, le juge pourra, même après l'expiration du délai de cinq années à compter du dépôt, examiner si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union ;

Sur la sixième question sous b.

(72) Attendu que, eu égard aux considérants de l'arrêt de renvoi, cette question tend à savoir si dans le cadre de la cause pénale dont elle est saisie, la Cour d'appel peut avoir égard à la défense des prévenus, selon laquelle "le dépôt" de Adidas a été effectué de mauvaise foi, bien que les tiers, dont on invoque l'usage d'une marque, au sens de l'article 4, début et sous 6 de la LBM, ne soient pas appelés à la cause ;

./.

(73) que la réponse à cette question doit être négative en tant que aussi bien le texte et la genèse de l'article 14.B. de la LBM que son exposé des motifs mettent hors de doute que la nullité d'un dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en vertu de l'article 4, sous 6, peut être prononcée uniquement dans une action à laquelle prend part le tiers visé à cet article ;

(74) que si la nullité du dépôt de Adidas ne peut pas être prononcée parce que les tiers susvisés ne prennent pas part à l'action, cela ne doit pas empêcher le juge pénal de prendre en considération, dans son jugement sur les préventions, tous les faits qui lui ont été régulièrement soumis ;

(75) qu'il convient encore de faire remarquer que le système sur lequel est basé l'article 14.B. oblige à admettre que si dans une action à laquelle le tiers susvisé ne participe pas, le juge pénal ne prononce pas de condamnation parce que sur des poursuites engagées du chef de contrefaçon d'une marque, il estime avoir affaire à un dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en vertu de l'article 4, sous 6 la LBM, pareille décision du juge ne peut pas porter atteinte aux droits que le titulaire de la marque concerné peut tirer de son dépôt, en vertu de la LBM, vis-à-vis des prévenus, du tiers en question ou d'autres personnes ;

Sur la septième question

(76) Attendu que la septième question suppose en ce qui concerne les sous-questions sous a et b que le fait de s'opposer à l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant peut constituer en soi un usage de la marque au sens de l'article 5, sous 3 de la LBM ;

(77) Attendu qu'il n'y a usage de la marque au sens de l'article 5, sous 3, que si - en résumé - le signe en cause est effectivement utilisé dans la vie des affaires pour distinguer les produits d'une entreprise et qu'on ne peut partant y assimiler les poursuites du chef de contrefaçon d'une marque ;

./.

(78) qu'il en est de même au cas où il apparaît que, durant la période où la marque peut être attaquée par une demande en nullité en vertu de l'article 14.B. de la LBM, le titulaire de la marque néglige de s'opposer à l'atteinte à sa marque sur pied de l'article 13.A. de la LBM ;

(79) que, à la suite de la sous-question c, il y a lieu de remarquer que l'article 5, sous 3, dernière phrase de la LBM, qui énonce que le "non-usage" à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui s'en réclame, applique le principe suivant lequel celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve, et que seule la phrase précédente de la même disposition de la loi ne s'écarte de ce principe que pour autant qu'elle donne au juge, relativement à la période des six années, la liberté de régler la charge de la preuve ;

(80) que la loi uniforme n'énonce aucune règle en ce qui concerne la procédure pénale du chef de contrefaçon de la marque et ne formule donc pas davantage de principe concernant la preuve à administrer dans une action pénale ;

(81) que la solution de la sous-question c doit être recherchée dans le droit national, dont l'interprétation n'est pas de la compétence de la Cour de Justice Benelux ;

Sur la huitième question :

(82) Attendu que sur la base des faits énoncés dans l'arrêt de renvoi il peut être admis que les produits pour la distinction desquels les prévenus utilisent le "signe à trois bandes" sont identiques ou similaires aux produits pour la distinction desquels ce signe a été enregistré comme marque de Adidas ;

(83) que, en pareil cas, le système de la LBM implique que le titulaire de la marque peut, en vertu de son droit exclusif, s'opposer à tout emploi qui est fait de cette marque ou d'un signe ressemblant pour ces produits, et que, contre pareille opposition, seules peuvent être invoquées une ou plusieurs des causes de nullité du dépôt de la marque énumérées limitativement à l'article 14 de la LBM ;

./.

(84) qu'il s'ensuit que, même si, dans des circonstances telles qu'en l'espèce, les prévenus avaient pu invoquer avec succès un droit de possession personnelle tel que prévu à l'article 17 de la LBDM contre le titulaire de la marque, à supposer que celui-ci eût déposé le signe en question non pas comme marque mais comme modèle, pareil recours ne saurait, dans le système de la LBM, être utile aux prévenus à l'égard d'une opposition par le titulaire fondée sur l'article 13.A.1., à l'emploi par eux du signe en cause ;

(85) que, pour le surplus, la question n'appelle pas de réponse ;

Sur la neuvième question

(86) Attendu que, par la neuvième question, la Cour d'appel entend savoir si un distributeur exclusif qui - selon ce qu'il faut inférer de la question - n'est pas le licencié de la marque apposée sur les produits qu'il distribue, peut exiger des dommages et intérêts en raison de la contrefaçon de cette marque, même s'il ne satisfait pas à la condition, prévue à l'article 12 de la LBM, du dépôt régulier de la marque ;

(87) que cette question appelle une réponse affirmative dans la mesure où ce distributeur exclusif qui réclame des dommages et intérêts, en raison de la contrefaçon de la marque apposée sur les produits qu'il distribue, ne revendique pas ainsi la marque en justice au sens de l'article 12 de la LBM ;

(88) que la question n'est, pour le reste, pas susceptible de recevoir une réponse de la part de la Cour de Justice Benelux, parce qu'il dépend du droit commun national de savoir, et c'est selon ce droit qu'il faut apprécier, si la contrefaçon de la marque susvisée constitue également - du chef d'atteinte à la production commerciale d'autrui - un acte de concurrence déloyale à l'égard du distributeur exclusif lui permettant de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce chef ;

Sur la dixième question

(89) Attendu que l'article 14.D. de la LBM dispose notamment :
"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 (...) des dépôts annulés (...)" ;

./.

(90) Attendu qu'il résulte de cette disposition que le juge qui estime fondé un moyen tiré de la nullité d'un dépôt, doit prononcer d'office la radiation sans qu'une demande ou demande reconventionnelle spécifique de radiation soit requise à cet effet, d'où il suit que l'impossibilité, selon le droit national, de former une demande reconventionnelle est sans importance ;

(91) qu'il faut cependant faire observer que, dans le cas visé dans la réponse à la question 6b, le juge pénal ne pourra pas prononcer l'annulation du dépôt et il ne pourra donc pas d'avantage en ordonner la radiation ;

QUANT AUX DEPENS :

(92) Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant ;

(93) que selon la législation belge, les honoraires des conseils des parties ne sont pas inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante ; qu'il n'y a pas d'autres frais exposés devant la Cour ;

(94) Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat général Krings, chef du Parquet ;

(95) Statuant sur les questions posées par la Cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 29 juin 1983 ;

DIT POUR DROIT :

(96) I. Pour savoir si l'emploi d'un signe, en soi apte à distinguer les produits du titulaire de la marque, mais toujours utilisé en combinaison avec d'autres signes, est à considérer comme simple emploi au titre d'élément non autonome d'une combinaison ou bien comme emploi au titre de marque autonome, il faut rechercher si le public perçoit et conçoit le signe comme une marque ou, au contraire, n'y voit qu'un élément non autonome d'une combinaison.

./.

(97) II. Il faut répondre par la négative à la question de savoir si la circonstance que le titulaire de la marque exécute son signe dans des couleurs différentes empêche de considérer que le public percevra et concevra ce signe comme marque, si le signe, indépendamment des couleurs spécifiques dans lesquelles il est exécuté, possède une individualité suffisante pour être reconnu comme marque par le public, qui y a déjà été confronté.

(98) III. La réponse à la question de savoir si un signe peut avoir un pouvoir distinctif lorsque, dans le secteur concerné de la vie des affaires, d'autres entreprises utilisent, dans le territoire du Benelux et pour des produits similaires, le signe exclusivement comme élément décoratif, ou bien lorsque pareille utilisation est habituelle dans ce secteur, dépend de la perception du signe par le public, soit dès le moment de son dépôt, de par la forme spécifique dans laquelle le titulaire de la marque en fait usage ou de par la façon spécifique dont ce titulaire l'utilise, soit ultérieurement, par cet emploi et en raison en outre de sa durée et de son importance, perception en tant que signe identifiant le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée, ou en tant que simple élément décoratif.

(99) IV. a. La question de savoir si une forme qui rend un produit plus élégant ou plus attrayant doit être considérée comme affectant la valeur essentielle de ce produit, au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la LBM, appelle une réponse affirmative si le produit est de nature telle que son aspect et sa forme déterminent fortement sa valeur marchande, et une réponse négative dans le cas opposé.

(100) IV. b. Il faut répondre par la négative à la question de savoir si des formes qui, au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la LBM, affectent la valeur essentielle du produit, peuvent néanmoins devenir après le dépôt une marque individuelle du fait de la consécration par l'usage.

(101) V. Il faut répondre par l'affirmative à la question de savoir si le titulaire d'une marque peut, en vertu de son droit exclusif, s'opposer à l'emploi que feraient des tiers du signe déposé par lui en tant que marque, emploi qui aurait simplement pour but d'orner les produits qu'ils commercialisent sous leur propre marque, dans le cas où un tel emploi qui a lieu dans la vie des affaires est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque, et que cela se fait sans juste motif.

./.

(102) VI. a. A la question de savoir si, dans le cadre de la LBM, le juge peut encore examiner si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 4, début et sous 6, de la loi, lorsque le délai de cinq années mentionné à l'article 14.B.2. in fine est écoulé, il faut répondre que le juge compétent pourra, même après l'expiration du délai précité, examiner si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens susvisé, lorsque la marque à laquelle il est porté atteinte est, par son emploi dans le territoire du Benelux, une marque qui y est notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris.

(103) VI. b. La question de savoir si, dans le cadre d'une cause pénale dont il est saisi, le juge pénal peut avoir égard à la défense des prévenus, selon laquelle le dépôt litigieux a été effectué de mauvaise foi, bien que les tiers, dont on invoque l'usage d'une marque, au sens de l'article 4, début et sous 6 de la LBM, ne soient pas appelés à la cause, appelle une réponse négative en tant que la nullité du dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en vertu de l'article 4, sous 6 de la LBM, peut être prononcée uniquement dans une action à laquelle prend part le tiers visé à l'article ; pour le reste, il y a lieu de répondre à cette question que si le tiers en question ne prend pas part à l'action, cela ne doit pas empêcher le juge pénal de prendre en considération, dans son jugement sur les préventions, tous les faits qui lui ont été régulièrement soumis ; que, si, dans une action à laquelle le tiers susvisé ne participe pas, le juge pénal ne prononce pas de condamnation parce que sur des poursuites engagées du chef de contrefaçon d'une marque, il estime avoir affaire à un dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en vertu de l'article 4, sous 6 de la LBM, pareille décision du juge ne peut pas porter atteinte aux droits que le titulaire de la marque concerné peut tirer de son dépôt, en vertu de la LBM, vis-à-vis des prévenus, du tiers en question ou d'autres personnes.

(104) VII. a. et b. Contrairement à ce que suppose la septième question sous a et b, le fait de s'opposer, en vertu du droit exclusif à une marque, à l'emploi de cette marque ou d'un signe ressemblant ne peut être considéré comme un usage de cette marque, au sens de l'article 5, sous 3, de la LBM.

(105) VII. c. A la question de savoir si la règle selon laquelle le non-usage, au sens de l'article 5, sous 3, dernière phrase, de la LBM, à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui s'en réclame, s'applique aussi au prévenu dans une affaire pénale, il faut répondre que la solution doit être recherchée dans le droit national.

./.

(106) VIII. Il faut répondre à la huitième question que, contre l'opposition par le titulaire, fondée sur l'article 13.A., sous 1 de la LBM, à l'emploi par des tiers du signe qu'il a déposé comme marque, ces tiers ne sauraient invoquer utilement la possession personnelle au sens de l'article 17 de la LBDM, pas même si pareil recours avait été fondé, à supposer que le titulaire eût déposé le signe en question non pas comme marque mais comme modèle.

(107) IX. La question de savoir si le distributeur exclusif qui n'est pas le licencié de la marque apposée sur les produits qu'il distribue, peut exiger des dommages et intérêts en raison de la contrefaçon de cette marque, même s'il ne satisfait pas à la condition, prévue à l'article 12 de la LBM, du dépôt régulier de la marque, appelle une réponse affirmative dans la mesure où ce distributeur exclusif qui réclame dans ces conditions des dommages et intérêts, ne revendique pas ainsi la marque en justice au sens de l'article 12 de la LBM ; pour le reste, la réponse dépend du droit commun national.

(108) X. A la question de savoir quelle doit être, relativement au prescrit de l'article 14 de la LBM, l'attitude du juge pénal lorsqu'un prévenu conclut à la nullité d'une marque et qu'il demande la radiation d'office de son enregistrement, alors qu'en matière pénale, aucune demande reconventionnelle à cet effet ne peut être formée, il y a lieu de répondre que l'impossibilité, selon le droit national, de former pareille demande reconventionelle n'importe pas, étant entendu que, dans le cas visé dans la réponse à la question VI. b., le juge pénal ne pourra pas ordonner la radiation.

(109) Ainsi jugé par Messieurs Ch.M.J.A. Moons, président, R. Thiry, premier vice-président, R. Janssens, second vice-président, H.E. Ras, R. Soetaert, F. Hess, Madame J. Rouff, Messieurs O. Stranard et S.K. Martens, juges,

(110) et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 23 décembre 1985, par Monsieur Ch.M.J.A. Moons, préqualifié, en présence de Monsieur E. Krings, avocat général, chef du Parquet, et de Monsieur C. Dejonge, greffier en chef suppléant.