

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

RUE DE LA RÉGENCE 39
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

Ext./RH-LD

Traduction de la pièceA 87/2/10

Conclusions de Monsieur E. Krings, Avocat général,
dans l'affaire A 87/2 - Philip Morris Holland B.V. contre
B.A.T. Sigaretten-Fabriken G.m.b.H.

Il ressort de l'arrêt rendu par le Hoge Raad que deux questions sont en cause. D'une part, la question du contenu et de la portée des termes "sans juste motif" figurant à l'article 5, sub 3, L.B.M., et d'autre part, la question de savoir si les exigences de bonne foi peuvent faire obstacle en principe à l'invocation de l'extinction visée à l'article 14.

Les deux premières questions posées par le Hoge Raad ont trait au premier problème. Les deux dernières questions posées par le Hoge Raad ont trait au second problème.

Quant au premier problème :

Le Hoge Raad demande si les conditions strictes quant à la notion de "juste motif" visée à l'article 5, sous 3, L.B.M., que la Cour de Justice Benelux a formulées sous le point 3 du dispositif de son arrêt du 27 janvier 1981 (1), s'appliquent sans restriction à un cas qui se caractérise par des circonstances telles que celles définies sous 4 sub VIII de l'arrêt et/ou par ces circonstances accompagnées de celles qui sont considérées sous 4 sub IX comme n'étant pas exclues.

Il y a lieu de répondre d'abord à une remarque soulevée par la partie B.A.T. qui soutient que si la Cour de Justice Benelux est compétente pour interpréter la L.B.M., elle ne l'est pas pour interpréter ses propres arrêts.

./.

(1) Arrêt du 27.1.1981 e.c. Turmac/Reynolds, Jurispr. Cour de Justice Benelux, 1980/1981, p. 23 et svtes.

Dans la mesure où il s'agirait, en l'espèce, d'une interprétation de l'arrêt rendu le 27.1.1981, je suis d'avis que la règle générale est que tout organe juridictionnel a le pouvoir d'interpréter ses propres décisions, c'est-à-dire d'en préciser la portée sans étendre, limiter ou modifier les droits qu'elles contiennent. Il ne peut donc en être ainsi que lorsque cette décision est imprécise ou ambiguë (1).

Qui pourrait mieux interpréter une décision que le juge qui l'a rendue? Au demeurant ce juge ne peut interpréter sa décision que lorsqu'elle n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours. C'est le cas pour les arrêts rendus par la Cour de Justice Benelux.

Il importe toutefois de déterminer si cette demande d'interprétation doit émaner obligatoirement de la juridiction qui a posé la question originaire d'interprétation d'une disposition de la L.B.M., et qui doit, dès lors, appliquer cette interprétation dans le litige dont elle est saisie, ou si la question peut être posée par une autre juridiction en vue de l'application de l'interprétation donnée dans un litige dont est saisie cette autre juridiction (2).

A mon avis, rien ne s'oppose à ce que cette dernière question soit adressée à la Cour. Cela revient en fait à une demande d'interprétation de la L.B.M. Tout dépend en fait de la manière dont la question est posée. La différence est purement formelle.

Dans la mesure où il s'agit donc d'une interprétation de sa jurisprudence antérieure, la Cour de Justice Benelux est compétente.

./.

(1) Dumon, La Cour de Justice Benelux, p. 198 et 199.

(2) Dumon, *ibidem*.

Mais en l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple interprétation. En posant cette question, le Hoge Raad veut aussi savoir si, vu les circonstances qu'il mentionne, il y a lieu de modifier l'interprétation donnée dans l'arrêt du 27 janvier 1981.

Avant de répondre à cette question, je rappellerai le dispositif de l'arrêt de 1981 et je préciserai ensuite les circonstances invoquées par le Hoge Raad.

Le dispositif, sous 3, de l'arrêt précité est libellé comme suite :

"Lorsque durant la période à considérer, il n'a pas été fait un usage normal de la marque par le titulaire ou au nom de celui-ci sur le territoire du Benelux, le droit à la marque ne s'éteint néanmoins pas si le titulaire de la marque invoque et, en cas de contestation, prouve des faits et circonstances sur lesquels il est sans pouvoir, qui ne font pas partie des risques normaux de l'entreprise, et qui ont rendu impossible l'usage normal de la marque ou du moins, ont constitué une telle charge que cet usage, selon les critères usuels de la vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement être exigé du titulaire ou de son licencié".

./.

Cette interprétation de la règle est-elle applicable, se demande le Hoge Raad, au vu des circonstances suivantes qui sont tenues pour acquises :

- l'extinction du droit de P.M. à sa marque KIM déposée le 24 novembre 1971 a pour conséquence que B.A.T. peut faire valoir ses droits non seulement en Belgique et au Luxembourg, mais aussi aux Pays-Bas, le droit à la marque KIM ayant fait l'objet d'un dépôt international le 3 août 1972.

- B.A.T. a proposé le 8 mars 1974 à P.M. d'ouvrir des négociations en vue de l'acquisition par B.A.T. de la marque KIM enregistrée par P.M. aux Pays-Bas, en Finlande et en Norvège.

- depuis lors, les parties (en ce compris les sociétés liées aux parties) ont échangé diverses propositions et contre-propositions relatives à l'échange des droits à la marque et à d'autres questions du droit des marques.

- il ne ressort pas des pièces produites que B.A.T. ait contesté que P.M. fût titulaire du droit à la marque KIM aux Pays-Bas.

- il a été convenu entre parties au début de 1977 que P.M. transférerait à B.A.T. ses droits à la marque KIM aux Pays-Bas et en Norvège si B.A.T. gagnait le procès que P.M. allait intenter à Hambourg au sujet de la marque MERIT.

./.

- cette dernière condition ne s'est pas réalisée.
- au milieu de l'année 1978 B.A.T. a réexprimé à P.M. son désir d'acquérir la marque KIM aux Pays-Bas ; une note remise à cette occasion par B.A.T. commence par la phrase : "Philip Morris is the proprietor of the "KIM" mark in Holland and Norway".
- les pourparlers au sujet de la marque KIM ne se sont pas poursuivis.
- B.A.T. a cité P.M. le 7 décembre 1982 en vue de faire constater que le droit de P.M. à la marque KIM était éteint.

Telles sont les circonstances qui ont conduit P.M., dans la période à considérer, à ne pas faire usage ou, du moins, à ne pas faire un usage normal de la marque.

P.M. fait toutefois valoir, à l'égard de ces faits, deux moyens qui sont contestés par B.A.T., à savoir :

- Si les droits de P.M. à la marque sont éteints, les droits de B.A.T. à la marque KIM, valables en Belgique et au Luxembourg, s'étendent automatiquement aux Pays-Bas par application analogique de l'article 32 L.B.M. Il ne se crée donc aucun vide dans le registre des marques. Le problème présente donc uniquement un intérêt pour B.A.T. et P.M., pas pour les tiers.

- au cours des pourparlers concernant la cession de la marque, P.M. a limité l'usage qu'elle en faisait. Ceci doit être apprécié à la lumière du fait que la promotion de ses cigarettes KIM auxquelles, selon la volonté manifeste de B.A.T., devaient se substituer sans tarder les cigarettes KIM de B.A.T., totalement différentes par leur composition et leur présentation, n'était pas dans l'intérêt de B.A.T. (le seul tiers ayant des intérêts dont elle devait tenir compte).

Comme nous l'avons déjà dit, B.A.T. a contesté le bien-fondé de ces thèses. Nous examinerons ci-après l'intérêt de cet aspect du problème.

Il ressort de ce qui précède que le Hoge Raad demande si, vu ces circonstances, l'interprétation donnée par l'arrêt du 27 janvier 1981 doit ou non être maintenue.

Il faut tout d'abord préciser que dans l'arrêt précité la Cour a dû répondre à deux questions : d'une part, que faut-il entendre par "aucun usage normal" et d'autre part, quelle est la portée des termes "sans juste motif".

Il ressort de l'arrêt que la seconde question est étroitement liée à la première, la Cour soulignant dans sa réponse à la seconde question "qu'il suit des considérations ci-dessus relatives à la question 1 que la notion de juste motif dans la disposition concernée doit être appréciée de manière stricte".

Les conditions "strictes" visées par le Hoge Raad, ressortent, dès lors, de l'interprétation donnée de "l'usage normal". (1)

Il y a lieu de souligner, à cet égard, la motivation de l'arrêt concernant cette interprétation.

Il est d'abord précisé 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.

Il ne suffit, dès lors pas, d'utiliser la marque simplement pour maintenir le droit ou prévenir la déchéance du droit. L'usage doit avoir pour but de trouver un débouché pour les produits. Cette considération est fondamentale.

C'est pourquoi il doit s'agir d'un usage "normal". Celui-ci doit se dégager de l'ensemble des faits et circonstances propres à la cause, considérés dans leurs rapports mutuels.

Toutefois, lorsqu'il n'est pas fait usage ou, du moins, un usage normal de la marque, la déchéance peut être évitée s'il existe de justes motifs.

./.

(1) voir dans le même sens Van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels en faillissementsrecht, II, Industriële eigendom en mededingingsrecht, p. 385.

Il va de soi que ce dernier point doit être interprété de manière stricte, si l'on veut éviter que la règle de l'usage normal reste lettre morte. N'importe quel usage ne peut, en effet, entrer en ligne de compte.

C'est la raison pour laquelle la Cour a décidé que pour pouvoir bénéficier de cette exception, le titulaire de la marque doit invoquer et éventuellement prouver des faits et des circonstances sur lesquels il est sans pouvoir, qui ne font pas partie des risques normaux de l'entreprise et qui ont rendu impossible l'usage normal de la marque ou, du moins, ont constitué une telle charge que cet usage, selon les critères usuels de la vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement être exigé du titulaire ou de son licencié.

Ne peut être considéré comme un juste motif, selon la Cour, le cas dans lequel le titulaire de la marque se considère comme tenu, en vertu d'une convention qu'il a librement conclue avec le titulaire d'une autre marque, de prévenir, dans toute la mesure du possible, la confusion avec cette marque. Dans ce cas, le motif du défaut d'usage n'échappe pas au pouvoir du titulaire de la marque.

Cet arrêt a été précédé par les conclusions circonstanciées et remarquables de M. l'avocat général Berger qui a conclu dans le même sens.

./.

Il n'y a pas lieu de modifier cette décision. La motivation servant de fondement à la détermination de l'usage normal reste valable. Il est d'ailleurs utile que la Cour maintienne sa jurisprudence afin de ne pas porter atteinte à la sécurité juridique. Une modification de la jurisprudence ne serait justifiée que si elle n'était plus adaptée à l'époque ou à l'évolution des institutions. Ce n'est certainement pas le cas en l'espèce et les circonstances invoquées par l'arrêt du Hoge Raad ne justifient pas la nécessité d'une telle adaptation.

Il en résulte nécessairement que les cas dans lesquels le non-usage n'éteint pas le droit à la marque, doivent être interprétés de manière stricte.

Il convient donc d'examiner si dans les circonstances déterminées par l'arrêt du Hoge Raad, le titulaire de la marque était dans l'impossibilité de faire un usage normal de la marque ou si cet usage, selon les critères usuels de la vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement être exigé de lui ou de son licencié. Le juge national doit donc déterminer sur la base de cette règle si le défaut d'usage normal de la marque est justifié.

Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle.

Telle est la réponse à la première question.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

./.

Quant au second problème :

Dans la mesure où il y a extinction du droit à la marque en raison du non-usage sans juste motif, le Hoge Raad demande si un intéressé peut en toutes circonstances invoquer cette extinction ou si les exigences de bonne foi découlant du droit national peuvent y faire obstacle. Plus spécialement, cette question a été posée en raison des circonstances dans lesquelles P.M. et B.A.T. sont ou ont été en rapport, comme le fait d'être ou d'avoir été parties à des négociations relatives à la marque.

A mon avis, la Cour de Justice Benelux ne peut s'immiscer dans l'appréciation des circonstances de fait servant de fondement à la question et tel n'est certainement pas ce que souhaite le Hoge Raad. Les explications que donne le Hoge Raad permettent toutefois d'apprécier la portée exacte de la question. (1)

Le Hoge Raad demande aussi s'il est indifférent pour la réponse à la question précédente qu'au moment où la partie a allégué l'extinction du droit à la marque, il y avait des tiers - autres que l'intéressé - à avoir un intérêt précis à l'extinction du droit à la marque.

Nous étudierons les deux questions simultanément parce que, comme il apparaîtra ultérieurement, elles sont étroitement liées.

./.

(1) Comp. Van Nieuwenhoven Helbach, loc.cit.p.382.

Je préciserai d'abord que la troisième question peut être subdivisée en deux sous-questions :

a) une question générale : un intéressé peut-il en toutes circonstances invoquer l'extinction du droit à la marque ?

b) une question plus particulière : les exigences de bonne foi découlant du droit national peuvent-elles en principe faire obstacle à l'invocation de l'extinction du droit à la marque ?

On peut estimer que la seconde sous-question ne présente d'intérêt que si la réponse à la première est négative.

On peut aussi considérer que la seconde sous-question est tout aussi générale, en ce sens que pour l'appréciation de l'application de la règle énoncée à l'article 5, sub 3, il faut toujours tenir compte des principes généraux du droit applicables en vertu du droit national, telle notamment la bonne foi.

Cette seconde thèse revient à se demander si le principe de la bonne foi est conciliable avec la règle contenue à l'article 5, sub 3.

Il faut toutefois admettre que s'il est décidé que l'extinction du droit à la marque peut être invoquée en toutes circonstances, la question de la bonne foi ne présente pas d'intérêt.

L'étude du problème m'a incité à examiner ces deux questions ensemble.

La bonne foi est une notion juridique tout à fait générale recouvrant l'ensemble des rapports et des relations juridiques.

Son application exacte dépend généralement des principes généraux du droit mais aussi de certaines règles de droit.

Certains principes généraux du droit sont en outre relativement vagues, précisément en raison du fait que leur champ d'application est très étendu et qu'ils peuvent, dès lors, être appliqués dans des situations et des circonstances très différentes.

Il faut préciser ici que le droit d'un pays constitue un ensemble et qu'il est impossible d'apprécier un problème juridique indépendamment du système juridique auquel il appartient.

A cet égard, les principes généraux du droit ont une grande importance. Ils tendent non seulement à interpréter les règles de droit existantes mais aussi à régir leur application.

Ces principes du droit se doivent d'être généraux parce qu'ils sont susceptibles d'un nombre illimité d'applications. C'est précisément ce qui distingue le principe du droit de la règle de droit (1).

./.

(1) Consul. Boulanger, Principes du droit et droit positif, dans Mélanges Ripert, t. I, 51 et svtes ; Buch, La nature des principes généraux du droit, Rev. dr. intern. et de dr. comp. 1962, p. 58 ; Ganshof van der Meersch, Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit, Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le 1er septembre 1970, p. 46 ; Del Vecchio, Les principes généraux, dans le Recueil d'études sur les sources du droit, en l'honneur de François Guny, p. 69 ; Huberlant, Le droit administratif belge comprend-il des principes généraux non écrits, dans Mélanges Dabin, t. II, p. 661 ; Velu, Droit public, t. I, p. 151, 156, 159 et 160.

Cela ne signifie toutefois pas que le principe général du droit vaille pour l'ensemble de la science du droit. Il y a des principes généraux du droit qui sont propres à certaines branches du droit, comme le droit public, le droit social, le droit pénal, le droit fiscal, et d'autres. En outre, ces principes ne sont pas nécessairement identiques dans tous les pays, même si les systèmes juridiques de ces pays sont proches.

Les principes généraux du droit constituent ainsi le fondement, la base des règles de droit, même si, par exception, certaines règles dérogent à ces principes. Ces principes constituent l'expression, la traduction de la volonté du législateur et même parfois du constituant.

L'abus de droit (1), la méconnaissance des droits de la défense (2), la non-rétroactivité de la loi (3), l'impartialité du juge (4) etc... en sont des exemples.

Ces principes peuvent évidemment différer de pays à pays et leur portée sera aussi différente même s'ils concordent quant à leur contenu, c'est-à-dire que leurs effets ne sont pas toujours considérés de manière identique.

Tel est notamment le cas du principe de la "rechtsverwerking". Bien que ce principe ait tendance à être reconnu comme un principe général du droit aux Pays-Bas, (5), il n'en est certainement pas encore ainsi en Belgique (6). Il faut surtout souligner que dans

./.

-
- (1) Cass., 16 décembre 1982 (Pas. 1983, I, n° 231) ; 16 janvier 1986 (Pas., I, n° 317).
- (2) Cass., 18 août 1970 (Pas., I, 981) ; 2 octobre 1980 (ibid., 1981, 116).
- (3) Cass., 17 mai 1973 (Pas., I, 861) en ce qui concerne le droit fiscal.
- (4) Cass., 4 juillet 1986 (Pas., I, n° 684).

./.

-
- (5) Aaftink, Rechtsverwerking en afstand van recht, Preadvies, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland. Jaarvergadering 1979, T.P.R., 1980, p. 824.
- (6) Van Onneslaghe, T.P.R., 1980, p. 765 et svtes. Dirix et Van Oevelen, Overzicht van rechtspraak verbintenissenrecht 1978-1979 et 1979-1980, RW. 1979, col. 2441-2443, Van Oevelen et Dirix, Kroniek verbintenissenrecht RW. 1985-1986, col. 95, n° 44-45; Rb. koophandel Dendermonde, afd. St. Niklaas, 24 juin 1986, RW. 86-87, col. 1282.

l'état actuel de la jurisprudence le même principe n'est pas nécessairement considéré de la même manière, n'a pas un fondement ni une portée identiques, dans les deux pays.

Toutefois ces principes généraux du droit, qui ne peuvent être appréciés qu'en fonction du droit national, doivent-ils être pris en considération lorsque le juge national doit appliquer une loi uniforme ?

Il va de soi que la prise en considération de ces principes généraux du droit peut avoir pour effet que des solutions divergentes soient retenues, lorsque, dans deux pays où la loi uniforme est applicable, des situations identiques surgissent. Ce peut être le cas pour la L.B.M.

Peut-on l'éviter ? En fait, ces principes généraux du droit n'ont aucun rapport avec l'interprétation de la L.B.M. même, mais concernent l'administration de la justice en général (1). Celle-ci peut évidemment varier d'un pays à l'autre, bien que d'importants efforts soient faits au sein du Benelux pour limiter autant que possible ces différences.

A cet égard, la Cour de Justice Benelux n'est pas compétente. La Cour est uniquement compétente pour interpréter la L.B.M. et non pour dire aux juridictions de chaque pays comment et sur la base de quels principes du droit elles doivent statuer.

./.

(1) Il faut souligner ici que le principe du droit n'est pas invoqué pour compléter les règles de la L.B.M.

Il n'entre pas dans la compétence de la Cour de Justice Benelux de décider qu'il sera tenu compte d'un principe du droit déterminé lors de l'application d'une loi uniforme, à moins que ce principe ne puisse se déduire de la loi uniforme elle-même. Il s'agirait alors d'un principe rendu légalement commun aux trois pays.

La Cour pourrait toutefois décider qu'un principe général du droit, applicable dans un des trois pays, est contraire aux fondements de la loi uniforme, de sorte qu'il ne peut certainement pas être pris en considération par le juge national.

La Cour peut donc seulement décider si le principe général du droit invoqué, valable sur le plan national, est conciliable avec l'application de la loi uniforme et donc si le juge peut ou non en tenir compte.

Puis-je d'abord préciser que la mauvaise foi est prise en considération par la L.B.M. : aux termes de l'article 4, sub 6, n'est pas attributif du droit à la marque le dépôt effectué de mauvaise foi, notamment dans les cas prévus sous a et sous b. Ces cas ne sont mentionnés qu'à titre d'exemples (1).

./.

(1) Gotzen, Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht, 1969, n° 53, p. 74. Wichers Hoeth, Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet, 1077, p. 97. Van Nieuwenhoven Helbach, loc.cit., n° 659-673.

Le problème de la bonne et de la mauvaise foi n'est donc pas inconnu dans le régime de la L.B.M., du moins pas en ce qui concerne le dépôt effectué de mauvaise foi (1).

Cela ne signifie toutefois pas que la bonne et la mauvaise foi peuvent être invoquées à propos de chaque règle de la L.B.M.

En outre, lors de la détermination d'autres règles, la question n'est pas traitée de manière aussi circonstanciée par la loi.

La compatibilité entre une règle de la L.B.M. et un principe général du droit compris dans le droit national doit, dans chaque cas, être examinée d'une manière approfondie. Il n'est, en effet, pas certain que cette compatibilité existe à l'égard de chaque disposition de la L.B.M.

Il faut, dès lors, distinguer si les exigences de bonne foi découlant du droit national en raison de circonstances dans lesquelles des parties sont en rapport, font obstacle, en principe, à l'invocation de l'extinction prévue par l'article 14, C.

La question posée ici fait apparaître que sa portée est strictement limitée au cas prévu par l'article 14, C, de la L.B.M., c'est-à-dire l'invocation de l'extinction lorsqu'il n'a pas été fait un usage normal du droit individuel à la marque, sans juste motif.

Il faut donc se demander si la partie qui se prévaut de l'extinction du droit à la marque de la partie adverse, comme le prévoit l'article 14 L.B.M., peut exercer son action lorsqu'il apparaît qu'elle n'a pas agi de bonne foi.

./.

(1) voir aussi l'article 30, alinéa 1er, in fine.

Aux termes de l'article 14, C, tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l'article 5, sous 3 et 4.

En l'espèce, seuls les cas prévus à l'article 5, sous 3, entrent en ligne de compte.

Il faut tout d'abord remarquer que l'on part de l'hypothèse que la demande de la partie qui invoque l'extinction, est, d'un point de vue strictement légal, fondée. Si tel n'est pas le cas, sa demande peut simplement être rejetée comme étant non fondée.

Dans le cas présent sa demande aurait des chances d'être accueillie, mais vu son attitude ou vu les circonstances liées à la demande, cela pourrait ne pas être le cas. Le juge pourrait, en effet, décider qu'elle n'a pas agi de bonne foi.

Cette règle est-elle compatible avec la règle de l'article 14, C, L.B.M. ?

La doctrine admet que l'extinction telle qu'elle est prévue par l'article précité, prend cours à l'expiration d'un délai de trois à cinq ans (1). Lorsque l'on s'adresse au juge, il lui suffit de constater l'extinction et de fixer l'époque à laquelle le délai est expiré. Le juge prononcera d'office la radiation de l'enregistrement dans les registres (2).

Il en résulte "qu'il est possible que le droit soit éteint, alors que cela ne ressort pas du registre. Tel est le cas, notamment, dans les circonstances envisagées par l'article 5, sous 3 et 4, tant que l'extinction n'est pas invoquée expressément lors d'un procès et que le juge n'a pas prononcé la radiation" (3).

./.

(1) Gotzen, loc.cit. p. 134.

(2) art. 14, D.

(3) Drucker en Rodenhuisen, Kort begrip van het recht betreffende industriële en intellectuele eigendom, 1984, p. 113.

Dans le même sens on considère que "la marque abandonnée peut être valablement déposée par un autre, même à défaut de toute déchéance judiciaire" (1).

On déduit à contrario de l'article 14,B, que le juge peut être saisi, même si le titulaire de la marque n'est pas appelé à participer à l'instance (2). Toutefois l'instance sera en général dirigée contre le titulaire de la marque, à moins qu'il n'introduise lui-même une demande contre le tiers ayant fait le dépôt d'une même marque ou d'un signe similaire.

Ces thèses se fondent principalement sur les dispositions de l'article 4, 4° et 4, 6°.

Aux termes de la première disposition, n'est pas attributif du droit à la marque, le dépôt d'une marque ressemblant à une marque individuelle déposée par un tiers pour des produits similaires... qui, au cours des trois années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration du délai de validité de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait défaut d'usage de cette marque comme il est prévu à l'article 5, sous 3.

Aux termes de la seconde disposition, n'est pas attributif du droit à la marque, le dépôt effectué de mauvaise foi, notamment le dépôt effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi, par un tiers, au cours des trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires....

./.

-
- (1) Gotzen, loc.cit., n° 135; Braun, Précis des marques de produits et de service, n° 526.
Wichers Hoeth, Coll. Jupiter, n° 13212, in fine.
- (2) Gotzen, Loc.cit., n° 134; Wichers Hoeth, Coll. Jupiter n° 13212; Wichers Hoeth, Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet, p . 100.

Il ressort de ces textes que le non-usage d'une marque a ipso facto pour effet que des tiers peuvent prétendre au droit à la marque. Il ne faut pas attendre que la déchéance soit prononcée.

Néanmoins l'intervention du juge est requise pour fixer l'époque à laquelle l'extinction a pris cours et ordonner la radiation de l'enregistrement de la marque éteinte (1).

L'intervention du juge est d'autant plus importante qu'il ne décide pas uniquement s'il y a eu usage normal ou non, ce qui implique une appréciation des circonstances de fait, mais qu'il apprécie en outre si le titulaire de la marque avait un juste motif pour ne pas faire un usage normal de la marque. Ces deux appréciations supposent un procès entre le titulaire de la marque et le tiers qui prétend à la marque. Le problème de la bonne ou de la mauvaise foi peut être invoqué tant à l'appui de la demande qu'à l'appui de la défense.

C'est ici qu'entre en compte la compatibilité du principe du droit consacrant la bonne foi avec la règle de l'article 14,C.

Si l'on se fonde sur la thèse suivant laquelle le juge constate uniquement l'extinction, ce qui implique que la marque n'a pas été normalement utilisée au cours d'une période de trois ou cinq ans et que le titulaire n'invoque aucun juste motif, de sorte que l'extinction a pris cours au moment fixé par le juge, il faut décider si cette constatation peut être subordonnée à la bonne ou à la mauvaise foi du tiers qui invoque l'extinction.

./.

(1) Braun, loc.cit., n° 521.

Gotzen considère que la déchéance se produit d'office lorsque le délai est écoulé (1).

Braun écrit, au contraire : "La déchéance ne se produit pas automatiquement par le seul écoulement du délai de trois ans ou de cinq ans . Il faut encore qu'elle soit constatée par justice"(2).

On peut faire valoir à l'appui de la première thèse qu'aux termes de la réglementation contenue à l'article 4, 4°, un droit à la marque peut être obtenu dès que la marque déposée correspondante est éteinte par non-usage.

Il faut toutefois remarquer que tout dépend en fait de la circonstance s'il y a eu ou non un usage normal de la marque et, dans la négative, s'il y avait un juste motif. Cette appréciation appartient au juge. Cette considération vient à l'appui de la seconde thèse énoncée ci-dessus.

Lors d'un tel litige, dont le juge est saisi, le nouveau dépositaire peut-il invoquer la déchéance alors que le juge constate qu'il n'agit pas de bonne foi ?

Je tiens tout d'abord à souligner une fois de plus que puisqu'il s'agit ici d'un principe du droit national, son appréciation et son application appartient au juge national et qu'il n'est pas possible ni même permis à la Cour de statuer sur cette question.

./.

(1) Gotzen, loc.cit., n° 134, p.156.

(2) Braun, Loc.cit., n° 521, p. 412.

A supposer que l'application du principe du droit soit admissible suivant le droit national, quels en seraient les effets à l'égard de l'application de la L.B.M. ?

Cela signifierait certainement que bien que le droit à la marque soit éteint par suite de non-usage, le juge pourrait décider que la demande du tiers qui invoque la déchéance, est irrecevable. Le juge ne constaterait donc pas la déchéance et n'ordonnerait pas davantage la radiation de l'enregistrement. Le juge n'interdirait pas non plus au titulaire originaire de faire usage de la marque éteinte, en tout cas à l'égard du tiers de mauvaise foi.

Cette interprétation est-elle contraire aux dispositions de la L.B.M. ?

Le régime de la L.B.M. implique expressément que bien que la déchéance ne soit pas constatée et que la radiation ne soit pas ordonnée, un tiers peut faire usage d'une marque déposée, même s'il ne fait pas constater la déchéance à l'égard du titulaire originaire.

La coexistence d'un droit à la marque éteint et du nouveau droit à une marque déposée entretemps, n'est donc pas légalement exclue.

Le régime légal de la L.B.M. n'empêche, dès lors, pas que bien que la déchéance se soit produite, le juge décide que, vu la mauvaise foi du tiers invoquant la déchéance, sa demande ou sa défense soit irrecevable. Quelle sera la conséquence d'une telle décision ? Si le tiers, dont la mauvaise foi a été constatée, a introduit une demande afin de faire constater la déchéance du droit du titulaire de la marque, le juge déclarera cette demande irrecevable et cela signifiera que le titulaire de la marque, malgré la déchéance, pourra continuer à faire usage de la marque à l'égard du tiers et aussi que l'enregistrement de sa marque ne fera pas l'objet d'une radiation.

Si la demande est dirigée par le titulaire de la marque contre le tiers afin qu'on lui interdise de faire usage de la marque, le juge, si le tiers invoque la déchéance de la marque, rejettera ce moyen parce que le tiers est de mauvaise foi.

Le problème paraît toutefois plus délicat dans ce cas, puisque cette fois le juge interdit de faire usage d'une marque, parce qu'elle est similaire à une marque déjà déposée, sans toutefois examiner si cette dernière est éteinte ou non par non-usage.

Dans ce cas, il y a lieu de décider si la constatation de la déchéance du droit à la marque est d'ordre public et si le juge est dès lors obligé de constater la déchéance et d'ordonner d'office la radiation. C'est ce qu'invoque B.A.T.

J'estime devoir répondre négativement à cette question.

D'une part, un droit à la marque atteint de déchéance peut néanmoins demeurer enregistré, parce qu'aucun intéressé n'a demandé de constater la déchéance. Le juge ne peut agir d'office. D'autre part, il ressort de l'article 14, C, juncto 14,A, que la demande tendant à faire constater la déchéance n'est pas d'ordre public (1). Les cas prévus par l'article 14,A, sont d'ordre public et, dès lors, la nullité peut aussi être prononcée ex tunc à la requête du Ministère Public. En revanche dans les cas prévus à l'article 14,C, le Ministère Public ne peut agir d'office. Je pense pouvoir en déduire que la déchéance, telle qu'elle est prévue par les articles 5, sous 3 et 14, C, n'est pas d'ordre public (2). Il s'ensuit que le juge n'est pas obligé de constater la déchéance lorsqu'elle est soulevée, fût-ce comme moyen de défense, par une partie qui ne paraît pas être de bonne foi.

./.

-
- (1) Gotzen, loc.cit. n° 134.
 - (2) On pourrait objecter ici que le Ministère Public n'est pas tenu d'agir chaque fois que le litige concerne l'ordre public.

Toutefois lorsque la loi prévoit expressément que dans certains cas la demande peut être introduite par le Ministère Public, alors que dans d'autres cas son intervention n'est pas autorisée, il en ressort manifestement que le législateur estime que dans ces derniers cas l'intérêt public ne requiert pas l'intervention du Ministère Public. Le Ministère Public n'agit que lorsque le problème soulève une question d'intérêt public.

Si, en l'espèce, l'intervention du Ministère Public n'est pas autorisée, c'est parce que le problème n'est pas d'ordre public.

J'estime, dès lors, pouvoir conclure que le principe du droit consacrant la bonne foi n'est pas incompatible avec la règle des articles 5, sous 3, et 14,C, de sorte qu'un intéressé ne peut pas invoquer la déchéance dans toutes les circonstances, au moins, dans la mesure notamment où en vertu du droit national le juge constate qu'il n'est pas de bonne foi lorsqu'il invoque la déchéance du droit à la marque.

Ceci nous amène à la quatrième et dernière question, qui est d'ailleurs étroitement liée à la précédente.

Le Hoge Raad demande s'il est indifférent pour la réponse à la question précédente qu'au moment de l'invocation de l'extinction du droit à la marque il y ait eu des tiers autres que l'intéressé, à avoir un intérêt précis à l'extinction du droit à la marque.

L'intérêt visé ici consiste en ce que la marque devient disponible lorsque l'extinction est prononcée, de sorte qu'un tiers peut se l'approprier et procéder à son dépôt.

Cet intérêt n'existe toutefois pas lorsque en raison de la déchéance, un autre titulaire de marque étend automatiquement ses droits à la marque éteinte. Aux termes de l'arrêt du Hoge Raad, P.M. soutient qu'en l'espèce, l'extinction du droit de P.M. aurait pour conséquence que B.A.T. pourrait faire valoir le droit à la marque non seulement en Belgique et au Luxembourg mais aussi aux Pays-Bas. Si cette thèse est exacte, l'extinction ne présenterait

un intérêt que pour B.A.T. D'autres n'y auraient aucun intérêt.

La question signifie donc que si d'autres que B.A.T. peuvent avoir intérêt à l'extinction du droit à la marque, il y a lieu de décider si le fait que B.A.T. n'est pas de bonne foi et ne peut donc pas invoquer l'extinction, doit être ou non pris en considération, compte tenu de la circonstance qu'à l'égard des autres intéressés, qui sont de bonne foi, la déchéance pourrait être constatée.

Il faut préciser la raison d'être de la condition de "l'usage normal" ; celle-ci a pour but d'éviter l'engorgement du registre des marques, cet engorgement pouvant être provoqué par ce qu'on appelle les marques de "réserve" ou marques défensives (1). Lorsqu'une marque qui n'est pas utilisée est déclarée éteinte, un tiers a la possibilité de faire à nouveau usage de la marque.

Cette interprétation n'est toutefois pas unanimement admise.

Dans ses conclusions précédant l'arrêt du 27 janvier 1981, M. le procureur général Berger souligne que la condition de "l'usage normal" relève de la nature même de la marque : la marque est "la dénomination du produit, le symbole et la garantie des caractéristiques que le fabricant lui a données ainsi que le support de la réputation et de la clientèle acquise" (2).

C'est pourquoi l'usage de la marque est essentiel. La L.B.M. l'a expressément prévu et la jurisprudence de la Cour l'a précisé.

Les tiers ont donc un intérêt à faire constater la déchéance.

./.

(1) Drucker, Bodenhausen et Wichers Hoeth, loc.cit. 1984, p . 114; Arkenhout, Handelsnamen en dienstmerken, Zwolle, 1987, p . 2

(2) Jurispr. Cour de Justice Benelux, 1980-1981, p. 38, 45.

Cela signifie-t-il que cette circonstance a pour effet que, lorsqu'il constate que le tiers qui réclame la déchéance est de mauvaise foi au moment où il introduit la demande, le juge ne doit pas tenir compte de cette circonstance parce que d'autres tiers, qui eux sont de bonne foi, mais qui n'ont pas intenté d'action en extinction, tireront profit ou pourront tirer profit de l'extinction.

Je pense que non. D'autres tiers que le demandeur peuvent en effet aussi introduire une demande. S'ils ne le font pas, c'est manifestement parce qu'ils n'y ont aucun intérêt ou, du moins, qu'ils ne veulent pas faire valoir cet intérêt.

En outre, si le juge devait prononcer l'extinction en dépit du fait que le tiers qui a introduit la demande tendant à faire constater cette extinction, a agi de mauvaise foi, ce ne pourrait être que parce que la constatation de l'extinction serait d'ordre public. Dès lors, bien que la demande ne soit pas recevable, le juge serait néanmoins tenu de la déclarer fondée dans l'intérêt de l'ordre public. Les intérêts d'un nombre indéterminé de tiers, non identifiés, seraient en effet pris ainsi en considération.

Il a été souligné lors de l'examen de la troisième question que la L.B.M. n'a manifestement pas eu recours à un tel système. Il faut qu'une demande soit introduite par un intéressé, pour que le juge puisse statuer. Si un autre que le demandeur a un intérêt concret à faire constater la déchéance, il doit le demander. Cela pourrait notamment être le cas d'un tiers qui, sachant que le droit à la marque est éteint par non-usage, en fait déjà usage bien que l'enregistrement n'ait pas été radié. Ce tiers a incontestablement un intérêt concret à faire constater la déchéance. Il doit introduire une demande à cette fin. S'il ne le fait pas, le juge ne peut constater la déchéance d'office.

./.

J'estime, dès lors, qu'il est indifférent de savoir pour la réponse à la troisième question si à l'époque de l'invocation de l'extinction, des tiers, autres que le demandeur, ont un intérêt précis à l'extinction du droit à la marque, du moins, dans la mesure où ces tiers n'ont pas introduit de demande tendant à faire constater cette extinction.

CONCLUSION : J'ai l'honneur de proposer à la Cour de Justice Benelux de répondre de la manière suivante aux questions posées:

La première question : Il n'y a pas lieu de modifier l'interprétation donnée par la Cour dans son arrêt du 27 janvier 1981, de l'article 5, sub 3, même dans les circonstances indiquées par le Hoge Raad.

La deuxième question : Il ressort de la réponse à la première question qu'il n'y a plus lieu d'examiner la deuxième.

La troisième question : Le régime de la L.B.M. n'a pas pour effet de permettre à un intéressé, dans le cas visé à l'article 14,C, d'invoquer en toutes circonstances l'extinction du droit à la marque. Les exigences de bonne foi découlant du droit national en raison des circonstances dans lesquelles l'intéressé et le titulaire de la marque sont ou ont été en rapport, peuvent en principe faire obstacle à l'invocation de l'extinction.

La quatrième question : Il est indifférent pour la réponse à la troisième question qu'au moment de l'invocation de l'extinction du droit à la marque, des tiers, autres que le demandeur, aient eu un intérêt précis à l'extinction du droit à la marque.

Bruxelles, le 30 mars 1988,

E. KRINGS