

GRIFFIE

GREFFE

CD/WR

Traduction de la pièce
A 87/3/8 - révisé

Conclusions de Monsieur E. Krings, Avocat général,
dans l'affaire A 87/3 - Omnisport S.A. contre Bauweraerts

La Cour de cassation belge a demandé à la Cour de Justice Benelux l'interprétation de l'article 13, A, 1° LEM : cet article s'applique-t-il à l'emploi d'une marque ou d'un signe ressemblant, comme dénomination commerciale, lorsque le juge du fond constate que la marque ou le signe ressemblant n'est pas employé pour des produits ?

L'arrêt constate que la S.A. Omnisport a formé une demande contre le dénommé Bauweraerts, qui fait le commerce sous la dénomination Omni-Sport, aux fins de l'entendre condamner à cesser d'employer comme nom commercial de sa firme la dénomination Omni-Sport ou une dénomination similaire.

La demanderesse faisait valoir que cet emploi portait atteinte aux droits exclusifs qu'elle possède sur la marque "Omnisport".

Le défendeur a répondu qu'il n'existe pas de produits qui sont commercialisés sous la dénomination Omnisport. Aux termes de l'arrêt entrepris devant la Cour de cassation, le défendeur a soutenu qu'il est requis pour l'application de l'article 13, A, 1° qu'il s'agisse de l'emploi d'une marque pour des produits, ce qui implique que les produits eux-mêmes puissent être considérés comme des produits revêtus d'une marque, mais que la demanderesse n'établit pas pareil emploi.

Le mémoire déposé au nom de la demanderesse relève que la Cour de cassation n'a reproduit ni les faits ni les motifs sur lesquels le juge du fond s'était fondé, si bien que la Cour de Justice Benelux ne serait pas suffisamment informée des circonstances qui sont à l'origine de la difficulté d'interprétation.

Aussi, la demanderesse propose de "reformuler" la question.

Cette question serait ainsi libellée : L'article 13, A, 1° LEM s'applique-t-il à l'emploi d'une marque ou d'un signe ressemblant comme dénomination commerciale, (utilisée pour le commerce de produits pour lesquels la marque a été enregistrée), lorsque le juge du fond constate que la marque ou le signe ressemblant n'est pas employé pour des produits, (en ce sens que la marque ou le signe n'est pas apposé sur les produits concernés, sur leurs emballages ou leurs étiquettes).

Nous avons mis entre parenthèses et souligné les ajouts au texte.

Il apparaît ainsi que la demanderesse ajoute des circonstances de fait que la juridiction qui pose la question n'a pas tenues pour constantes. La question ainsi modifiée est plus restreinte que la question posée par la Cour de cassation.

J'estime que la Cour de Justice Benelux ne peut accepter pareille limitation.

La question, telle qu'elle est posée par la Cour de cassation, est claire. L'interprétation de l'article 13, A, 1° LEM doit être donnée à partir des circonstances de fait mentionnées dans la question, qui suffisent à en déterminer la portée.

*

* *

Aux termes de l'article 13, A, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à : 1° tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires; 2° ;

La question fait apparaître en l'occurrence :

- 1) que la marque ou le signe ressemblant est employé par un tiers comme dénomination commerciale ;
- 2) que la marque ou le signe ressemblant n'est pas employé pour des produits.

L'article 13, A, 1° permet-il au titulaire de la marque de s'opposer à son emploi comme dénomination commerciale ?

On observe à cet égard de profondes divergences d'opinion tant dans la doctrine que dans la jurisprudence.

D'aucuns estiment qu'en vertu de l'article 13, A, 1°, le titulaire de la marque peut s'opposer à l'emploi de celle-ci par un tiers comme dénomination commerciale. D'autres, au contraire, sont d'avis que cette opposition peut uniquement se fonder sur l'article 13, A, 2°.

Cette différence est très importante. Aux termes de l'article 13, A, 1°, le déposant peut s'opposer à tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires.

Lorsque cette disposition est appliquée, le déposant peut s'opposer à l'emploi, sans même avoir à prouver un préjudice, tandis que le tiers ne peut se défendre en invoquant de "justes motifs".

Dans ce cas, le titulaire de la marque bénéficie donc d'une protection très efficace et étendue.

En revanche, si l'on applique l'article 13, A, 2°, l'emploi doit être fait dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque. Le tiers utilisateur peut néanmoins établir qu'il avait un juste motif à faire usage de la marque ou d'un signe ressemblant dans la vie des affaires.

Dans ce cas, la protection du titulaire de la marque est donc limitée, en ce sens qu'il n'est autorisé à agir que pour autant qu'il subit un préjudice et qu'il risque de voir le juge estimer que le tiers avait un juste motif à faire usage de la marque ou d'un signe ressemblant.

Souligner néanmoins que relativement à l'article 13, A, le commentaire Benelux de la Convention et de la loi uniforme sur les marques de produits porte que "en vertu de cette disposition, le droit exclusif du titulaire de la marque a une portée plus considérable que d'après les lois nationales existantes.

Il est à noter qu'il existe aux Pays-Bas une loi du 5 juillet 1921 dénommée Handelsnaamwet (loi sur le nom commercial), qui a été modifiée à maintes reprises.

Les dispositions sous A, chiffre 1), consacrent la protection que la législation actuelle confère au titulaire de la marque. De plus, la disposition sous A, chiffre 2), permet au titulaire de s'opposer à tout autre usage qui lui porte préjudice à condition toutefois que cet usage ait lieu dans la vie des affaires et sans juste motif".

Ce texte montre donc que la portée élargie de la loi uniforme se situe dans la seconde partie de la disposition.

Il faut toutefois faire observer que les cas envisagés par les deux dispositions sont très différents. Dans le cas visé à l'article 13, A, 1°, il doit s'agir d'un emploi pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires. Dans le cas visé à l'article 13, A, 2°, il s'agit de tout autre emploi, c'est-à-dire un emploi ne portant pas nécessairement sur les produits pour lesquels la marque est enregistrée.

L'"emploi d'un nom commercial" peut-il constituer l'emploi d'une marque ?

Qu'est-ce qu'une dénomination commerciale ? Aux termes de l'article 1er de la Handelsnaamwet néerlandaise du 5 juillet 1921 (en abrégé Hnw), les noms commerciaux sont les noms sous lesquels une entreprise est exploitée ou connue. D'après la loi française du 24 décembre 1975, le nom commercial est "l'appellation distinctive sous laquelle est exploité un fonds de commerce" (1).

On peut déduire de la doctrine et de la jurisprudence néerlandaises que le nom commercial sert à distinguer une entreprise. Il peut cependant aussi arriver que le nom commercial serve simplement d'appellation aux produits que fabrique l'entreprise (2).

(1) Van Lier, Conflits entre les dénominations sociales, les noms commerciaux et les marques, Jur. Comm. Belgique, 1979, III, n° 53.

(2) Arkenhout, Handelsnamen en dienstmerken, n° 2.2.3., p. 15.
Boekman, De handelsnaam, p. 65.
Decker, La protection du nom commercial au Luxembourg, BMM. 82/83, n° 39-46.

On ajoute dans cette optique que l'entreprise détient un droit subjectif sur son nom (1). Il n'est pas nécessaire de définir ici les conséquences de cette thèse.

En droit néerlandais, l'emploi du nom commercial d'autrui ne fait pas l'objet d'une interdiction pure et simple. La loi dispose toutefois qu'il ne peut y avoir confusion dans l'esprit du public. Le risque de confusion est donc le critère qui doit être retenu à cet égard (2).

Le nom commercial est toujours une dénomination et naît par l'usage. Il sert à l'ensemble de l'entreprise (3).

Qu'est-ce qu'une marque ? La réponse à cette question est généralement donnée en renvoyant aux fonctions de la marque.

La marque est un signe qui sert à distinguer les produits d'une entreprise (4). Ici s'établit déjà le lien entre la marque et une entreprise déterminée. Nous y reviendrons par la suite.

Outre cette fonction, on met encore l'accent sur deux autres fonctions : l'indication d'une qualité déterminée des produits fabriqués ou mis en vente et la publicité pour ces produits (5).

Ce lien entre l'entreprise et la marque de produits n'a pas toujours été apprécié de la même manière.

Dans ses conclusions devant la Cour de Justice Benelux dans l'affaire Colgate / Bols, l'Avocat général Berger écrivait (6) :

-
- (1) Boekman, De handelsnaam, p. 25.
- (2) Concl. A.G. Asser, Hoge Raad 8 mai 1987, Nederl. Jurispr. 1988, pp. 163, 171.
- (3) Wijckaert, Warenmerken-dienstmerken : een gerelativeerd onderscheid, R.W. 1986/87, col. 1129.
- (4) Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom en mededingingsrecht, 7e dr, 1984, n° 605, p. 276.
- (5) Braun, Précis des marques de produits et de service, 2e éd., n° 13 à 24 ; Deliège-Seguaris, La protection de la marque selon l'article 13, A de la loi Benelux, Revue droit intellectuel 1979, pp. 182 et suiv.
- (6) Jurisprudence C.J.B., 1975/1979, p. 7.

"A mesure toutefois que le fabricant s'est retiré dans l'anonymat, la fonction de la marque comme désignation de l'origine est passée au second plan et la fonction d'individualisation de la marque n'a cessé de s'accentuer. L'autonomie de la marque s'est développée". Citant van Nieuwenhoven Helbach, Berger écrivait : "L'anonymat du fabricant a toutefois pour conséquence que la marque va assumer des fonctions supplémentaires à celle de signe distinctif des produits de tel fabricant. La marque devient alors en même temps 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 acquises" (1).

Berger a encore mis l'accent sur cette conception dans ses conclusions en cause Turmac / Reynolds (2) et en cause Wrigley / Benzon (3) en écrivant : "Le pouvoir distinctif de la marque a gagné en importance à mesure que la fonction d'indication de l'origine s'est amenuisée".

Bien que ce point de vue ne soit pas partagé par tout le monde (4), il faut relever qu'il y a fréquemment des produits dont la marque est bien connue dans le public, mais dont ce même public ignore l'entreprise qui les fabrique. En fait, la marque remplit pleinement ses fonctions distinctives mais essentiellement pour ce qui concerne la qualité du produit.

Les deux thèses sont toutefois conciliables (5), en ce sens qu'elles se complètent. Le premier objet de la marque de produits est assurément de déterminer l'origine des produits, même si le fabricant reste dans l'anonymat. Mais à côté de cette fonction, la marque de produits a aussi une fonction de qualité qui joue également un rôle important. La marque peut

-
- (1) Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit. n° 456 (édition 1974) et n° 732 (édition 1983).
- (2) Jurisprudence C.J.B., 1980/1981, pp. 37 et 38.
- (3) Jurisprudence C.J.B., 1981/1982, p. 35.
- (4) Braun, loc. cit., pp. 11 et 12, n° 14.
- (5) Van Bunnem, Six ans d'expérience de la loi uniforme Benelux sur les marques, Journ. Trib. 1977, p. 286.

inciter à l'achat (1). Comme le consommateur connaît bien la marque et ne cesse de la mettre en rapport avec une qualité déterminée des produits portant cette marque, il sera attiré non parce qu'il connaît l'origine, mais bien parce qu'il apprécie la marque.

Toutefois, on s'aperçoit à la lecture de la jurisprudence de votre Cour que dans de nombreux arrêts, vous avez mis l'accent sur la détermination de l'origine des produits.

L'arrêt du 9 février 1977 (en cause Centrafarm / Beecham) décide "qu'il appartient aux fonctions essentielles d'une marque individuelle d'apporter au consommateur une garantie quant à l'identification du produit comme provenant d'une entreprise déterminée et de protéger la clientèle du titulaire de la marque" (2), et encore "qu'un signe peut être réputé posséder le caractère distinctif exigé à l'article 1er s'il permet d'identifier à suffisance le ou les produits comme provenant d'une entreprise pour laquelle il doit servir de marque".

Des décisions analogues se trouvent dans les arrêts du 9 mars 1977 (3) (Appl. des Gaz / Machinefabriek Leeferink) et du 19 janvier 1981 (4) (Ferrero / Ritter).

L'arrêt du 1er juin 1978 (5) (Mölnlycke / Satoma) décide "que dans les questions posées par le Hoge Raad, le terme "ressemblant" vise une ressemblance susceptible de causer une confusion quant à l'origine des produits".

-
- (1) Arrêt Cour de Justice Benelux 22 mai 1985, Jur. Cour de Justice Benelux 1985, p. 12.
 - (2) Jurisprudence C.J.B., 1975/1979, p. 33.
 - (3) Jurisprudence C.J.B., 1975/1979, p. 55.
 - (4) Jurisprudence C.J.B., 1980/1981, p. 69.
 - (5) Jurisprudence C.J.B., 1975/1979, p. 140.

La même conception se retrouve dans les arrêts les plus récents : dans l'arrêt du 9 juillet 1984 (Nys / Ciba) "... afin d'éviter dans l'esprit de ses acheteurs une confusion possible concernant la provenance du produit délivré ..." (1) ; dans l'arrêt du 22 mai 1985 (Lever / Intern. Metals) : "... le risque de confusion dans le public quant à la provenance des produits" (2) ; et dans l'arrêt du 22 décembre 1985 : "... 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" (3).

J'entends principalement en déduire que la jurisprudence de la Cour met manifestement l'accent sur le lien qui existe entre la marque de produits et l'entreprise qui fabrique ou à tout le moins met en vente les produits.

Il en ressort néanmoins aussi qu'il y a une différence essentielle entre le nom commercial et la marque de produits.

Le nom commercial désigne l'entreprise, généralement sans égard à la nature des produits qu'elle fabrique ou commercialise. Ceci rejoint du reste le point de vue, évoqué ci-avant, de l'Avocat général Berger, à savoir l'anonymat éventuel de l'entreprise par rapport aux marques de produits qu'elle emploie. Il n'est pas rare que le nom de cette entreprise soit indépendant des marques de produits employées. Les marques de produits, par contre, sont indissolublement liées aux produits ; elles servent à distinguer ces produits d'autres produits similaires, fabriqués par d'autres entreprises.

Il apparaît donc que l'emploi d'un nom commercial ne poursuit pas le même but que l'emploi d'une marque de produits.

(1) Jurisprudence C.J.B., 1984, p. 10.

(2) Jurisprudence C.J.B., 1985, p. 12.

(3) Jurisprudence C.J.B., 1985, p. 51.

Peut-être n'est-il pas dénué d'intérêt de noter qu'il y a tout de même davantage de similitude entre l'emploi d'un nom commercial et l'emploi d'une marque de service qu'entre l'emploi d'un nom commercial et l'emploi d'une marque de produits (1).

Comme le souligne Arkenbout, "ceci découle du fait qu'un produit (revêtu d'une marque) a, beaucoup plus qu'un service "individuel", tendance à mener une existence propre. Pour de nombreuses marques de produits, le public ignore même le nom du producteur. Les services prestés restent eux (théoriquement en tout cas) beaucoup plus proches de leur source, et partant de l'entreprise" (2).

Cette distinction fait ressortir davantage encore la différence entre l'emploi du nom commercial et l'emploi de la marque de produits.

Ceci nous conduit au coeur du problème qui nous préoccupe ici.

L'emploi d'un nom commercial ressemblant à une marque de produits déposée tombe-t-il sous l'application de l'article 13, A début sous 1°, comme le demande la Cour de cassation ?

Les opinions en la matière, nous l'avons déjà dit, sont très partagées.

Une partie de la doctrine est d'avis qu'il en va bien ainsi. C'est le point de vue de Braun (3), de Van Lier (4) et de Delière-Séquaris (5).

(1) Arkenbout, loc. cit., pp. 149/150, n°s 6.2 et 6.3.

(2) Ibid. 149/150.

(3) Braun, loc. cit., n°s 363, 364, pp. 282 et 283.

(4) Van Lier, loc. cit., pp. 51 et suiv.

(5) Delière-Séquaris, loc. cit., pp. 179 et suiv.

Ces auteurs justifient leur position par deux considérations :

L'intention du législateur était de rompre avec les lois nationales antérieures qui, notamment en Belgique, étaient principalement fondées sur la concurrence déloyale ou sur la contrefaçon de la marque prévue à l'article 8 de la loi du 1er avril 1879.

Selon cette thèse, le législateur entendait abandonner la conception antérieure suivant laquelle la marque doit être apposée sur les produits. Cette volonté est à l'origine tant de la première que de la seconde partie de l'article 13, A, alinéa 1er. On en déduit qu'il est indifférent que la marque soit utilisée en rapport immédiat avec les produits ou de quelque autre manière. Cette thèse vise à élargir au maximum la protection de la marque.

Selon ce raisonnement, on estime cependant aussi que l'emploi de la marque d'autrui ne tombe sous le coup de l'article 13, A, 1°, que s'il peut y avoir confusion soit entre les produits en tant que tels, soit quant à leur origine. Tout autre emploi serait régi par l'article 13, A, 2° (1).

La doctrine opposée considère que l'emploi d'un nom commercial ressemblant à une marque de produits relève toujours de l'article 13, A, 2°. Elle met principalement l'accent sur l'interprétation du texte, à savoir que le nom commercial ne sert pas à identifier des produits, mais uniquement l'entreprise, tandis que l'article 13, A, 1° fait état de l'emploi d'une marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires (2). Puisque le nom commer-

(1) Deliège-Séquaris, loc. cit., p. 196.

(2) Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit., n° 798, p. 375.
Boekman, Handelsnaam, pp. 115/116.
Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, n° 100, p. 119.
Drucker, Bodenhauser, Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, p. 102.
Arkenbout, loc. cit., pp. 164 et suiv.

cial ne sert pas à désigner des produits, l'article 13, A, 1°, ne peut s'appliquer à l'emploi du nom commercial.

Mme Boekman souligne surtout que l'application de l'article 13, A, 1°, au conflit entre la marque et le nom commercial pourrait avoir pour conséquence que le nom commercial doive s'effacer devant une marque, même en l'absence de risque de confusion ou d'effet préjudiciable quelconque, et même si le nom commercial est antérieur à la marque (1).

Pour cerner au plus près le problème, envisageons un instant l'exemple suivant :

Supposons trois entreprises : A, B et C.

A fabrique des vêtements sous la marque gamma (déposée)

B fabrique des vêtements sous la marque gamma-bis (elle aussi déposée)

C fait du commerce sous la dénomination gamma et vend :

soit : 1) des vêtements de la marque gamma,

soit : 2) des vêtements de la marque upsilon,

soit : 3) des vêtements sans indication de marque ou en tout cas non revêtus de la marque gamma (2),

soit : 4) d'autres marchandises, par exemple de la viande.

Application des deux thèses :

lère thèse.

A et B commercialisent des produits identiques. Le juge devra décider si les marques gamma et gamma-bis sont ressemblantes. Il applique à cette fin l'interprétation donnée dans l'arrêt Jullien du 20 mai 1983 (3).

(1) Boekman, Handelsnaam, p. 116.

(2) voyez le cas relaté dans le jugement du tribunal de commerce de Gand du 1er février 1973, Belg. Rechtspr. in handelszaken 1973, p. 83.

(3) Jurisprudence C.J.B., 1983, p. 40.

Il s'agit en effet de produits pour lesquels les marques sont enregistrées. Le mot "ressemblant" porte dans ce cas sur la notion de marque. C'est donc à l'égard des marques que l'on juge si elles sont ressemblantes.

En ce qui concerne le rapport A - C, il n'y a pas d'imitation, à tout le moins pour ce qui est de la marque elle-même sur les produits.

Dans la première thèse, on décide néanmoins, le nom commercial équivalant à la marque, qu'il y a emploi d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée.

Cette solution s'applique en tout cas dans les trois premières hypothèses (soit 1, 2 et 3).

C'est donc l'article 13, A, 1°, qui sera appliqué. L'entreprise A peut s'opposer à l'emploi du nom commercial "gamma" et ne doit rapporter la preuve d'aucun préjudice. L'entreprise C n'est pas non plus recevable à invoquer un juste motif.

Toutefois, dans la quatrième hypothèse ("soit 4"), il ne s'agit pas des mêmes produits et l'article 13, A, 2° est donc applicable.

2ème thèse.

La solution est la même que dans la première thèse pour le rapport A - B.

S'agissant du rapport A - C, le nom commercial n'est pas un signe ressemblant au sens de l'article 13, A, 1°, puisqu'il ne sert pas à désigner les produits. Dans les hypothèses 2 et 3, les produits soit portent d'autres marques, soit n'en portent aucune.

Il est donc question d'un autre emploi que celui de la marque ou d'un signe ressemblant.

Aussi l'entreprise A doit-elle dans ce cas rapporter la preuve que l'emploi de sa marque comme nom commercial lui porte préjudice, mais l'entreprise C peut rapporter la preuve qu'elle a un juste motif à employer ce nom commercial (article 13, A, 2°).

Dans l'hypothèse 1, les produits portent la marque gamma et l'entreprise qui les vend porte ce même nom.

Peut-être ne peut-on dans ce cas alléguer qu'il y a atteinte à la marque. Le titulaire de la marque pourrait néanmoins établir que l'emploi de la marque comme nom commercial lui porte préjudice et il pourrait donc, même dans la deuxième hypothèse, s'y opposer en vertu de l'article 13, A, 2°.

Le signe verbal gamma est donc utilisé à la fois comme marque et comme nom commercial.

Peut-on décider en ce cas que l'entreprise C utilise aussi ce signe verbal pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, ou sert-il uniquement à désigner l'entreprise ?

La première thèse accentue le fait que l'entreprise C commercialise les mêmes produits que le titulaire de la marque A. Elle en déduit qu'il s'agit de l'emploi du signe au sens de l'article 13, A, 1°.

La seconde thèse souligne que le signe a pour objet de distinguer l'entreprise et qu'il n'est donc pas utilisé pour les produits commercialisés. Par conséquent, il ne s'agit pas de l'emploi du signe au sens de l'article 13, A, 1°, mais d'un autre emploi, tel qu'il est visé à l'article 13, A, 2°.

J'arrête ici le développement de mon exemple.

La Cour de Justice Benelux a déjà eu maintes fois l'occasion de préciser la portée de l'article 13, A, et en particulier dans les arrêts du 29 juin 1982 en cause Hagens Transporten - Jacobs / Niemeyer, du 2 février 1983 en cause Research Specialities for laboratories / Chrompack, et du 9 juillet 1984 en cause Nys / Ciba-Geigy (1).

Dans l'affaire Hagens / Jacobs, le Hoge Raad avait demandé si, dans cette disposition (à savoir l'article 13, A), par "emploi de la marque ou d'un signe ressemblant", il faut comprendre aussi les actes du transporteur qui transporte et livre des produits revêtus de la marque ou d'un signe ressemblant. L'accent était mis ici sur le mot "emploi".

La Cour de Justice Benelux a répondu "qu'il se déduit de l'objet de la disposition légale susdite que "l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant" doit s'entendre, au sens de cette disposition, de l'usage de cette marque ou de ce signe par une personne concernant ses propres marchandises ou services, pour en favoriser le commerce ou la prestation, ou pour désigner sa propre entreprise".

Dans l'arrêt du 9 juillet 1984, la Cour a précisé que "le libellé susdit ne doit pas être considéré comme une définition exhaustive de l'usage de la marque auquel le titulaire de la marque peut s'opposer en vertu de son droit exclusif ;"

"que ce libellé pourrait dans certains cas en effet avoir comme conséquence que la personne qui fait usage sans juste motif de la marque d'autrui ou d'un signe ressemblant dans la vie des affaires en des circonstances susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque,

(1) Jurisprudence C.J.B., 1981/1982, p. 40 ; 1983, p. 1 ; 1984, p. 1.

pourrait néanmoins éviter le reproche de l'atteinte à la marque en démontrant qu'il ne recherche pas de la sorte à favoriser le commerce de ses propres marchandises ou services, ce qui impliquerait que le libellé susdit apporterait plus précisément à la protection du titulaire de la marque consacrée par l'article 13A, alinéa premier sub 2, une limite qui ne trouve aucun fondement dans le texte de cette disposition, ce qui ne peut pas être admis;"

Vous avez ajouté : "que, par conséquent, le libellé susdit (c'est-à-dire le libellé de l'arrêt du 29 juin 1982) doit s'entendre en ce sens que, pour l'application de l'article 13A, alinéa premier sub 1, les termes "emploi pour les produits" visent l'usage d'une marque ou d'un signe par une personne concernant ses propres produits tandis que, pour l'application de l'article 13A, alinéa premier sub 2, il faut entendre par "tout autre emploi" l'usage d'une marque ou d'un signe "dans la vie des affaires" au sens de cette disposition."

Dans ce dernier cas, l'usage ne doit pas avoir pour objet de favoriser le commerce de marchandises propres. Vous en avez déduit que le médecin qui indique sur une ordonnance un produit pharmaceutique fait ainsi un emploi, au sens de l'article 13, A, 2°, de la marque de ce produit dans la vie des affaires.

Vous avez ensuite donné l'interprétation de la notion d'"emploi" : celui qui, en délivrant ses propres produits qui sont similaires à ceux du titulaire de la marque, se sert expressément, par écrit ou verbalement, de la marque du titulaire et donne de la sorte à son acheteur l'impression inexacte que le produit délivré provient du titulaire de la marque, se rend coupable d'atteinte à la marque, étant donné qu'il emploie la marque pour des produits similaires au sens de l'article 13, A, 1.

Cette conception apparaît encore plus nettement quand votre Cour poursuit : " ... lorsque, dans pareil cas, celui qui délivre, n'utilise certes pas expressément la marque du titulaire de la marque, mais que, tout en sachant ou en étant sans excuse d'ignorer que, en raison d'autres circonstances, son acheteur croira que le produit délivré provient du titulaire de la marque, il omet de dissiper cette impression inexacte en déclarant ou en manifestant d'une autre manière qu'il délivre un autre produit".

Cette interprétation rejoint ce qui a déjà été exposé au sujet de la fonction des marques de produits. Les marques de produits doivent posséder un pouvoir distinctif. Cette exigence vise à ce que les produits pour lesquels la marque est enregistrée puissent être identifiés à suffisance comme provenant d'une entreprise déterminée. Un signe utilisé comme marque de produits possède un pouvoir distinctif suffisant s'il indique la provenance des produits de manière telle qu'il peut remplir les fonctions essentielles d'une marque individuelle (1).

Lorsqu'une entreprise fait usage de la marque d'autrui ou d'un signe ressemblant concernant ses propres produits, pour en favoriser le commerce, ces produits étant aussi ceux pour lesquels la marque est enregistrée ou en tout cas des produits similaires, le titulaire de la marque doit pouvoir s'opposer à cet emploi.

La loi assure dans ce cas une protection inconditionnelle du titulaire de la marque. Tel est le but poursuivi par l'article 13, A, 1°.

Mais lorsqu'une entreprise emploie comme nom commercial une marque de produits déposée ou un signe ressemblant à la marque, fait-elle un emploi de ce signe au sens de l'article 13, A ?

(1) Cour de Justice Benelux, 9 février 1977, 1975/1979, p. 33 ;
Cour de Justice Benelux, 19 janvier 1981, *ibid.* 1980/1981, p. 73 ;
Arkenbout, *loc. cit.*, p. 153.

Il y a en toute hypothèse un emploi de la marque ou d'un signe ressemblant.

Emploie-t-elle ce nom pour favoriser le commerce de ses propres marchandises et cet emploi peut-il donner à ses acheteurs l'impression inexacte que les produits délivrés proviennent du titulaire de la marque ?

Cette dernière éventualité ne pourrait se présenter que s'il s'agit de produits pour lesquels la marque est enregistrée ou de produits similaires.

Sous ce rapport, je crois pouvoir distinguer trois cas : soit que l'entreprise vende certes des produits similaires, mais revêtus d'une autre marque, si bien qu'il ne peut y avoir chez l'acheteur le moindre doute quant à la provenance des produits achetés.

Soit que, comme dans l'exemple développé plus haut, aucune marque n'ait été apposée sur les produits vendus.

Soit encore que l'entreprise vende exclusivement des produits de la marque dont elle porte le nom.

Alors que, dans ce dernier cas, il n'y a peut-être pas à proprement parler d'atteinte à la marque, bien que le titulaire de la marque puisse, là aussi, s'opposer à l'emploi du nom commercial, il est clair que le premier cas ne constitue pas un emploi de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, puisqu'une autre marque est apposée sur les produits vendus. Dans le deuxième cas, la question est certes beaucoup plus épineuse. On peut difficilement se défaire de l'impression que tout a été mis en oeuvre ici pour faire croire à l'acheteur que les marchandises proviennent du titulaire de la marque. Reste cependant entière la question de savoir s'il s'agit d'un emploi de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée. Les produits ne sont pas vendus sous cette marque. L'emploi de la marque intervient uniquement pour désigner la propre entreprise (ainsi que la Cour l'a déjà déclaré dans l'arrêt du 29 juin 1982).

C'est là que se situe à mon sens la limite.

Si l'on compare le cas du pharmacien - comme dans l'arrêt du 9 juillet 1984 - à celui de l'entreprise qui utilise le nom commercial, on s'aperçoit que le patient va chez le pharmacien dans le but d'obtenir un produit d'une marque déterminée et que le pharmacien lui délivre un produit similaire, sans avertir l'acheteur qu'un produit d'une autre marque lui est délivré. La Cour a décidé alors qu'il y a atteinte à la marque au sens de l'article 13, A, 1°. Il y a donc emploi de la marque pour des produits similaires.

Dans le cas du nom commercial, la marque n'est pas employée pour les produits, encore qu'en fin de compte le résultat puisse peut-être être identique, c'est-à-dire que l'on donne aux acheteurs l'impression que les produits vendus proviennent du titulaire de la marque.

Il est évident que si le commerçant emploie comme nom commercial le même signe verbal que la marque et, en outre, vante d'une manière ou d'une autre ses produits en faisant croire qu'ils proviennent du titulaire de la marque alors qu'il n'en est rien, cet agissement peut peut-être constituer une atteinte à la marque au sens de l'article 13, A, 1°. Mais il ne s'agit plus alors de l'emploi de la marque verbale comme nom commercial, mais d'un emploi pour les produits eux-mêmes.

Il ressort à présent de tout ceci que l'emploi d'une marque verbale ou d'un signe ressemblant comme nom commercial ne constitue pas nécessairement une atteinte à la marque.

Si l'on considère que cet emploi tombe sous l'application de l'article 13, A, 1°, cela signifie que le titulaire de la marque aurait en tout cas le droit de s'opposer à l'emploi, même si cet emploi ne peut lui causer le moindre préjudice et même s'il devait s'avérer que l'entreprise qui emploie le nom commercial veille à montrer clairement que ses marchandises ne proviennent pas du titulaire de la marque, en sorte qu'il ne peut subsister aucun doute à cet égard auprès du public.

Pareille interprétation me paraît non seulement excessive, mais surtout non conforme à la volonté du législateur. En faisant état de "l'emploi de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée", la loi établit un lien très marqué entre les deux éléments. Ce n'est pas nécessairement le cas pour l'emploi du nom commercial.

Du reste, le législateur n'a pas négligé la protection du titulaire de la marque dans cette dernière optique, puisque l'article 13, A, 2°, porte sur tout autre emploi de la marque dans la vie des affaires. Il est évident que l'emploi de la marque comme nom commercial constitue un emploi au sens de la disposition légale prémentionnée. Mais dans ce cas, le titulaire de la marque devra faire la preuve que cet emploi lui cause un préjudice et l'entreprise qui utilise le nom commercial devra apporter la preuve d'un juste motif pour son emploi.

Je suis dès lors d'avis qu'en tout état de cause, l'emploi d'une marque enregistrée ou d'un signe ressemblant comme nom commercial ne relève pas de l'article 13, A, 1°, et cela reste donc vrai dans le cas où le titulaire du nom commercial commercialise les mêmes produits que le titulaire de la marque, que ces produits ne portent aucune marque ou qu'ils en portent une autre.

La règle stricte de l'article 13, A, 1°, ne convient pas dans ce cas. Elle doit rester réservée aux véritables atteintes à la marque. L'extension de cette disposition au nom commercial aurait comme conséquence que dans une série de cas ne constituant manifestement pas des atteintes à la marque, le titulaire de la marque pourrait se montrer impitoyable.

L'application de l'article 13, A, 2°, permet d'éviter pareilles outrances. Cette disposition offre une protection aussi efficace, mais avec plus de circonspection, puisqu'elle laisse au juge un pouvoir d'appréciation suffisant. Si l'entreprise emploie un nom commercial qui est en fait de nature à causer dans le public une confusion sur l'origine des produits ou qui est susceptible de contrecarrer l'incitation à l'achat, le juge interdira l'emploi du nom commercial. Il n'en faut pas plus.

Bien que cet aspect ne soit pas abordé dans le cas présent, parce que la question le passe sous silence, je désire souligner que le problème du nom commercial a également son importance pour les marques de service.

Au moment où fut rendu l'arrêt du 29 juin 1982, les services n'étaient pas encore soumis à la LEM, c'est-à-dire que les marques de service ne pouvaient pas bénéficier de la protection accordée par cette loi aux marques de produits.

Il s'ensuit qu'à cette époque, lorsque le signe était employé pour des services qui, généralement, étaient différents des produits annoncés sous la marque déposée, cet emploi ne pouvait forcément que tomber sous l'application de l'article 13, A, 2°. Le titulaire de la marque ne pouvait donc s'opposer à cet emploi que dans la mesure où il subissait un préjudice et que le tiers n'avait pas de juste motif à faire valoir pour cet emploi (1).

(1) Voyez l'exposé des motifs commun du protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, Textes de base Benelux, tome V, p. 84.

Depuis l'entrée en vigueur du protocole qui a étendu aux services l'application de la LEM, le problème touchant au nom commercial a également pris de l'importance et est peut-être même devenu plus aigu que pour les marques de produits.

En effet, il n'est pas rare de constater une grande ressemblance entre le nom commercial et les services prestés (1). Comme le souligne Arkenbout, les services prestés restent beaucoup plus proches de leur source, et partant de l'entreprise. L'anonymat de l'entreprise, tel qu'il peut se présenter pour les marques de produits, ne se rencontrera pratiquement pas pour les marques de service.

Par conséquent, lorsqu'une marque de service a été déposée, l'emploi d'un nom commercial ressemblant à la marque de service pourrait être considéré comme un emploi concernant la prestation de services. Cela implique que le titulaire de la marque pourrait s'opposer à cet emploi comme nom commercial. Peut surgir alors le même problème que celui qui se pose en l'espèce. Il apparaît donc que la portée de la disposition de l'article 13, A, revêt pour les marques de service une importance plus grande encore que pour les marques de produits étant donné que dans ce dernier cas, l'emploi du nom commercial pour des produits semblables à ceux de la marque déposée ne se présentera certainement pas aussi fréquemment.

J'en arrive ainsi à conclure que l'article 13, A, 1°, ne s'applique pas à l'emploi d'une marque de produits comme dénomination commerciale. Dans ce cas, le titulaire de la marque pourrait néanmoins s'élever contre cet emploi en se fondant sur l'article 13, A, 2°, mais dans les limites que fixe cette disposition légale.

(1) Arkenbout, loc. cit. p. 150; Boekman, Het dienstmerk naast de handelsnaam, B.I.E. 1987, p. 195; voyez aussi Boekman, Als het handelsmerk komt hoe zit het dan met de handelsnaam, B.I.E. 1985, pp. 160 et suiv.

Cette interprétation respecte la volonté du législateur d'assurer au titulaire de la marque une très large protection. Elle est conforme à l'interprétation donnée antérieurement par la Cour tant en ce qui concerne la fonction de la marque de produits qu'en ce qui concerne la portée de la disposition de l'article 13, A.

Aussi, je propose à la Cour de répondre à la question posée que lorsqu'une entreprise emploie une marque comme dénomination commerciale, cet emploi n'est pas régi par l'article 13, A, 1°.

Cette conclusion, qui revêt une portée générale, s'impose évidemment a fortiori lorsque le signe servant de marque n'est pas employé pour des produits.

14 avril 1988

E. Krings.