

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

RUE DE LA RÉGENCE 39
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

Ext.

Traduction de la pièceA 87/7/6

Conclusions

de Monsieur H. Lenaerts, Avocat général suppléant
dans l'affaire A 87/7 - 1. Société de droit français ISOVER SAINT-
GOBAIN et 2. Société anonyme GLACERIES DE SAINT-ROCH contre Société
anonyme ISOGLASS

Objet des questions d'interprétation

1. Par arrêt du 11 septembre 1987, la Cour de cassation de Belgique invite la Cour de Justice Benelux à se prononcer sur certaines questions d'interprétation se rapportant à l'article 13, C, alinéa 1er, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, dont l'abréviation usuelle est LBM. Cette disposition prévoit que : "Le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues".

En vertu de cette disposition, la société de droit français Isover Saint-Gobain qui est titulaire de la marque verbale ISOVER et la société anonyme Glaceries de Saint-Roch en sa qualité de licenciée ont intenté, contre la société anonyme ISOGLASS, une action en cessation de l'emploi des signes ISOGLASS et ISGLA.

La Cour d'appel de Bruxelles a rejeté cette action par son arrêt du 20 juin 1985. La demande concernant le signe ISOGLASS se fondait entre autres sur l'article 13, C, alinéa 1er, LBM. La Cour d'appel a jugé que cet article ne s'appliquait "qu'à des marques verbales qui sont tirées du langage courant, partant traduisibles". Elle a décidé que "le mot 'ISOVER' était une dénomination de fantaisie qui n'est pas tirée du langage courant et qui n'est donc pas susceptible d'être traduite".

En ce qui concerne le signe ISGLA, les demanderesses ont soutenu qu'il lui avait été donné une représentation graphique telle qu'on pouvait le lire comme ISOGLASS. La Cour d'appel a jugé que même dans cette supposition, son emploi ne pouvait pas être défendu, les marques ISOGLASS et ISOVER n'étant pas ressemblantes.

Discussion générale

2. L'exposé des motifs de la Convention Benelux du 18 mars 1962 et de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits est muet sur l'article 13, C, LBM.

Comme les demanderesses le font observer, une disposition de même portée figurait aussi dans le projet qui avait été établi par la Commission Benelux instaurée par les groupes belge, luxembourgeois et néerlandais de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. La Commission proposait la règle actuellement inscrite à l'article 13, C, alinéa 1er, LBM, qui se fonde, selon le commentaire, sur les principes adoptés par la jurisprudence belge (1).

Les demanderesses soulignent que dans le projet de la Commission Benelux figurait le terme "marque verbale" qui est devenu simplement "marque" à l'article 13, C, alinéa 1er, LBM. Elles jugent cette modification importante pour l'interprétation de la disposition, sans cependant dire pourquoi. Peut-être pensent-elles pouvoir en déduire que cette disposition ne s'applique plus seulement aux mots du langage courant, mais aussi aux dénominations de fantaisie.

Toutefois, il n'y a aucune indication qui permettrait de dire que les rédacteurs de la Loi uniforme se sont écartés du texte de la Commission Benelux pour exprimer pareille conception. On peut tout aussi

./.

(1) Projet de Convention Benelux et Projet de Loi uniforme Benelux concernant les marques, avec Exposé des motifs, p. 5 et p. 16, rem. 3 concernant l'article 13, Bijlage bij Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.), 22ème année, n° 1, 15 janvier 1954.

bien supposer qu'ils ont estimé que la précision "verbale" était superflue parce que l'article règle la question des traductions et qu'il se rapporte donc nécessairement à des marques se composant d'un ou de plusieurs mots.

3. Les travaux préparatoires de l'article 13, C, LBM ne nous éclairant pas définitivement sur la signification de cette disposition, il faut donc la rechercher dans l'objet de la réglementation.

L'article 13, A, LBM vise à la protection du droit à la marque déposée contre l'emploi illicite de celle-ci par des tiers. Cette protection comprend le droit de s'opposer à cet emploi et le droit à des dommages et intérêts. Elle ne concerne pas seulement l'emploi de la marque proprement dite, mais aussi celui d'un "signe ressemblant".

La loi ne détermine pas ce qu'il faut entendre par la ressemblance, elle ne définit pas les critères permettant de constater celle-ci ni le degré de ressemblance requis (1). Il appartient donc exclusivement au juge de décider si le signe ressemble ou non à la marque.

4. S'agissant d'une marque verbale, la ressemblance peut aussi résulter de la traduction de ce mot dans une ou plusieurs langues. Pour cette forme particulière de ressemblance, l'article 13, C, LBM prévoit des règles spécifiques. Le texte opère une distinction selon que le mot est traduit "dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux" ou dans une langue étrangère à ce territoire.

./.

(1) Voir concernant la notion de "ressemblance", l'arrêt du 20 mai 1983 dans l'affaire A 82/5, Henri Jullien B.V. / VERSCHUERE Norbert, Jurisprudence 1983, tome 4, p. 36.

Pour ce qui est des traductions dans une langue étrangère, la règle générale est d'application : aux termes du deuxième alinéa de l'article 13, C, l'appréciation de la ressemblance appartient au tribunal. C'est à juste titre que KOMEN et VERKADE qualifient cette disposition de superflue : "Le tribunal juge en effet de la ressemblance des marques et des signes en général ! Qu'il fasse appel dans cette appréciation à des connaissances linguistiques, il n'y a là rien de nouveau"(1).

La situation est différente lorsque la marque verbale est traduite dans une des langues du territoire Benelux.

Dans ce cas, l'alinéa 1er de l'article 13, C, déroge à la règle qui veut que la ressemblance soit appréciée par le juge ; cette disposition établit une présomption irréfragable selon laquelle la traduction est ressemblante à la marque. Telle est la portée de la disposition prévoyant que le droit exclusif à la marque s'étend "de plein droit" aux traductions.

5. La doctrine paraît être d'accord pour estimer que l'article 13, C, alinéa 1er, LBM ne peut pas être conçu en ce sens "que le dépôt d'une marque en néerlandais par exemple serait attributif d'un droit de marque sur les traductions de cette marque en français, en allemand et dans les différentes langues régionales parce que dans cette hypothèse, le titulaire de la marque pourrait agir contre des marques qui, à leur tour, ressembleraient à ces traductions. Le législateur aura simplement voulu dire que le titulaire de la marque peut exclure les tiers de l'usage des dites traductions"(2).

./.

(1) Het nieuwe merkenrecht, 1970, n° 83, p. 77.

(2) VAN NIEUWENHOVEN HELBACH : Nederlands handels- en faillissementsrecht, II ; Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1983, n° 761, p. 348.
 Dans le même sens : KOMEN et VERKADE : op.cit., n° 83, p. 76 ; DRUCKER et BODENHAUSEN : Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, 1984, adapté par WICHERS HOETH, p. 98.

KOMEN et VERKADE critiquent l'ensemble de l'article 13, C. Ils citent maints exemples montrant les nombreuses difficultés que son application peuvent susciter et font remarquer entre autres : "un problème véritablement insoluble surgira toutefois lorsqu'on voudra faire valoir son droit de marque à l'égard de la traduction de noms de fantaisie qui contiennent certains éléments traduisibles" (1).

6. Il faut se demander toutefois si l'article 13, C, LBM est bien applicable aux dénominations de fantaisie.

Pareille application suppose en tout cas une interprétation très large de la disposition dépassant de loin la lettre du texte ou du moins s'appuie-t-elle sur une acception impropre des notions de "langues nationales ou régionales" et de "traduction". Ne font en effet partie de la langue nationale ou régionale que les mots que la population des pays ou région concernés utilise pour se faire comprendre. Il ne faut pas retenir les combinaisons de lettres ou de signes qui, issues de l'imagination, n'ont pas en soi de signification courante, n'appartiennent pas au vocabulaire existant de la langue et ne sont pas comprises ou utilisées par les habitants du territoire concerné.

Certes, une dénomination de fantaisie peut renfermer un mot, en tout ou en partie, sous sa forme originale ou non. Il n'empêche que la dénomination en tant que telle ne fait pas partie de la langue du pays ou de la région. Pour les mêmes raisons, une dénomination de fantaisie ne peut pas être "traduite", c'est-à-dire transposée de l'une des langues nationales ou régionales dans une autre.

./.

(1) Op. cit., n° 83, pp. 75-77, le texte cité à la p. 77.

7. L'interprétation extensive de l'article 13, C, LBM ne paraît pas justifiée en raison de l'objet de cette disposition. VAN DIJK met même en garde contre une interprétation littérale ; "Prise à la lettre et en soi, la première phrase (de l'article 13, C) donnerait une étendue tellement exorbitante à la protection des marques qui y sont visées que pareille interprétation ne peut pas être acceptée" (1).

Par l'établissement d'une présomption irréfragable de ressemblance, l'alinéa 1er de l'article 13, C peut déboucher sur une situation où la traduction ne constitue en réalité pas un "signe ressemblant" et où il n'y a donc aucune raison d'en interdire l'emploi. La disposition manque alors son but. Ce danger se trouve encore accru à l'égard des dénominations de fantaisie qui incluent en tout ou en partie des mots existants.

Lorsque le texte n'y contraint pas, pareilles applications de la disposition doivent être évitées.

8. L'interprétation extensive de l'article 13, C, alinéa 1er, LBM n'est d'ailleurs pas nécessaire pour protéger la marque déposée contre l'emploi de traductions. Si la présomption établie par cette disposition ne joue pas, la règle générale inscrite à l'article 13, A, garde tout son empire. Il appartient alors au juge de décider si la traduction doit être regardée comme un "signe ressemblant" et pour ce motif, l'emploi en être interdit.

Même sans appliquer la disposition du littéra C aux traductions des dénominations de fantaisie, la protection conférée par l'article 13 au droit à la marque garde tous ces effets. Vu les inconvénients que l'on a relevés et qui sont liés à une large interprétation du texte, il faut recommander de soumettre les traductions des dénominations de fantaisie au

./.

(1) Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, remarque g à propos de la LBM, art. 13, p. 114. Voir aussi KOMEN et VERKADE : op.cit., n° 83, p. 76.

contrôle du juge conformément à la règle générale. KOMEN et VERKADE soulignent que toute personne qui entend protéger la traduction de sa marque peut toujours déposer cette traduction et en faire usage (1).

Réponse aux questions posées

9. Première question : "La notion de langue qui est à la base de l'article 13, C, de la Loi uniforme Benelux sur les marques comprend-elle également la dénomination spontanée d'une représentation graphique ou un sigle comme par exemple la représentation contestée du signe ISGLA ?"

La dénomination d'une représentation graphique n'appartient à la langue au sens de l'article 13, C, LBM que dans la mesure où le nom qui est donné à cette représentation appartient au vocabulaire existant d'une langue nationale ou régionale. Il en va de même d'un sigle.

Le signe ISGLA n'appartient pas au vocabulaire existant d'une langue ni, a fortiori, sa représentation. Il n'est donc pas compris dans la notion de langue qui est à la base de l'article 13, C, LBM.

10. Deuxième question : "La notion "rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales" à l'article 13, C, alinéa 1er, de la Loi uniforme Benelux sur les marques (a) vise-t-elle exclusivement une marque verbale, dans son expression parlée ou écrite, qui est empruntée au langage courant ou connu et dont il existe une traduction courante ou connue - dans les lexiques ou en dehors - ou bien (b) vise-t-elle notamment une marque qui n'appartient pas en soi au vocabulaire existant d'une de ces langues mais qui, dans son expression écrite ou parlée, consiste dans la combinaison de deux vocables ou syllabes ou d'éléments constitutifs de différents mots d'une de ces langues ?"

./.

(1) Op. cit., n° 83, p. 76 ; voir aussi p. 77.

Il suit de la discussion générale que l'article 13, C, alinéa 1er, LBM ne s'applique qu'à une marque verbale qui est composée d'un ou de plusieurs mots qui sont empruntés chacun au langage courant ou connu et dont il existe une traduction courante ou connue.

Ceci vaut sans aucune réserve pour l'expression écrite des mots.

En ce qui concerne l'expression parlée, la Cour de Justice Benelux adopte manifestement, dans son arrêt du 20 mai 1983, le principe selon lequel la ressemblance des marques peut également être auditive (1). On peut donc admettre que le dépôt d'une marque verbale concerne aussi la prononciation du mot.

Il n'y a pas de difficulté lorsque l'expression écrite correspond entièrement au mot dans une des langues courantes, par exemple le mot français "VERRE" et le mot néerlandais "GLAS".

11. Dans le cas contraire, il est difficile de soutenir que le mot transformé doit être nécessairement prononcé comme le mot courant. Le mot "VER" peut être prononcé comme le mot français "VERRE", mais une prononciation différente est tout aussi possible. Inversément, d'autres mots encore peuvent être prononcés comme le mot français "VERRE", par exemple "VEIR" et "VAIR". Et peut-être peut-on trouver, dans les langues régionales, quelques autres mots encore qui présentent avec l'expression écrite encore moins de ressemblance ou dont la ressemblance est même inexistante. Il n'est pas bon de donner à des mots déformés une même signification uniquement sur la base de leur prononciation possible.

./.

(1) Affaire A 82/5, Henri Jullien, B.V. / Verschuere, Jusrisprudence 1983, tome 4, p. 40.

12. Lorsqu'une marque verbale n'a pas, dans son expression écrite, la signification que le titulaire de la marque lui donne dans son expression orale, il ne suffit pas que le mot soit déposé pour pouvoir faire interdire, en vertu de l'article 13, C, alinéa 1er, LBM, l'emploi de la traduction de l'expression orale. Il faut exiger alors que la prononciation du mot soit elle-même déposée.

Le mot "VER" en français ne signifie pas "GLAS". Si seul le mot "VER" est déposé, le droit à la marque ne s'étend pas au mot néerlandais "GLAS", même si "VER" peut être prononcé comme le mot français "VERRE". On peut encore moins s'appuyer sur l'alinéa premier de l'article 13, C, pour étendre à "GLASS" le droit qu'on détient sur "VER", car il ne s'agit là ni de néerlandais ni d'allemand, mais bien d'anglais. Et ce n'est alors pas le premier mais éventuellement le deuxième alinéa de l'article 13, C, qui doit s'appliquer. Il en va de même lorsque seules les expressions parlées mais non déposées peuvent être considérées comme des traductions.

Sous réserve de l'observation qui précède concernant les expressions parlées, la réponse à la question sub (a) est affirmative et celle à la question sub (b), négative.

13. Troisième question : "Si la réponse à la deuxième question sous (a) est affirmative, faut-il dès lors considérer comme une traduction courante un vocable composé d'une première partie entièrement identique à celle de la langue originale de la marque, par exemple ISO, et d'une seconde partie, qui, écrite ou parlée, est la traduction courante de la seconde partie de la marque comme VER(RE) et GLAS(S) ?"

Lorsqu'un mot composé n'appartient pas au langage courant ou connu, il ne peut pas non plus en exister une traduction courante ou connue, quelle que soit la signification des composants.

ISO n'appartient pas au vocabulaire existant du français ou du néerlandais. VERRE et GLAS constituent eux des mots courants dans ces langues, au contraire de VER et GLASS. Dans la mesure où ces derniers ont la même signification dans le langage parlé, cela ne suffit toutefois pas pour que GLAS(S) puisse être tenu pour la traduction de VER(RE) pour les raisons mentionnées dans la réponse à la deuxième question.

La réponse à la troisième question est donc négative.

14. Quatrième question : "Dans la même hypothèse que sous 3, si le juge constate que le signe contesté doit ou peut être considéré comme une traduction de la marque verbale au sens de l'article 13, C, alinéa 1er, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, détient-il encore une quelconque liberté d'appréciation, notamment en raison de l'ignorance ou du faible usage du vocable ou en raison de son faible pouvoir distinctif ou de toute autre circonstance telle que la multiplicité des traductions possibles ou la différence des significations possibles ou des connotations ?"

Etant donné qu'en vertu de l'article 13, C, alinéa 1er, LBM, le droit à la marque dans une des langues du territoire Benelux s'étend "de plein droit" aux traductions dans les autres langues de ce territoire, le juge ne conserve aucune liberté d'appréciation lorsqu'il constate que le signe contesté doit ou peut être considéré comme une traduction de la marque verbale au sens de cette disposition.

La réponse à cette question est elle aussi négative.

15. Cinquième question : "Si la réponse à la question sous 2 (b) est affirmative, suivant quel critère le juge pourra-t-il décider que le signe contesté est une traduction de la marque ? Le juge possède-t-il un pouvoir d'appréciation discrétionnaire ou doit-il, par exemple, d'abord examiner s'il existe une ressemblance entre la marque et le signe au sens de l'article 13, A, de la loi uniforme ?"

La réponse à la question 2 (b) étant négative, cette question n'appelle plus de réponse.

Bruxelles, le 3 juin 1988.