

ARRET DU 13 DECEMBRE 1994
dans l'affaire A 93/3

En cause :

MOTOREST

contre

1. HODY,
2. RESTO-INN

Langue de la procédure : le français

ARREST VAN 13 DECEMBER 1994
in de zaak A 93/3

Inzake :

MOTOREST

tegen

1. HODY,
2. RESTO-INN

Procestaal : Frans

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 93/3

1. Vu l'arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la Cour de cassation de Belgique dans la cause de Motorest, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles (dénommée ci-après : Motorest), contre Hody Jacques, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, curateur à la faillite de la s.a. La Normandie, (dénommé ci-après : Hody) et Resto-Inn, société de personnes à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Verviers (dénommée ci-après : Resto-Inn), arrêt soumettant à la Cour de Justice Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux (dénommé ci-après: le Traité), des questions relatives à l'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques (dénommée ci-après : la LBM) ;

QUANT AUX FAITS :

2. Attendu que les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux doit être appliquée peuvent s'énoncer comme suit :

- a. Motorest exploite depuis 1971 une chaîne de restauration rapide sous l'enseigne "Quick". Différentes marques contenant le vocable "Quick" ont fait l'objet de dépôts Benelux de la part de Motorest, le premier ayant été effectué en 1970 sous le numéro 43.765.

Depuis 1982, la s.a. La Normandie exploite un établissement de restauration rapide sous l'enseigne "Jumbo Quick".

Par citation du 27 décembre 1982, Motorest a intenté devant le président du tribunal de commerce de Liège une action tendant à faire interdiction à la s.a. La Normandie d'utiliser le mot "Quick" dans son enseigne, en invoquant que Motorest avait déposé ce mot "Quick" comme marque et que son emploi par la s.a. La Normandie constituait une forme de concurrence déloyale.

Le président ayant renvoyé la cause devant le tribunal, la s.a. La Normandie a demandé reconventionnellement de prononcer la nullité de la marque "QUICK".

- b. Par jugement du 1er avril 1983, le tribunal de commerce de Liège a rejeté la demande de Motorest et fait droit à l'action reconventionnelle de la s.a. La Normandie. Motorest a formé appel de ce jugement.

- c. Pendant la procédure en appel, la s.a. La Normandie a été déclarée en faillite et Hody a été désigné comme curateur. Le restaurant "Jumbo Quick" a été repris par Resto-Inn qui en a poursuivi l'exploitation et a déposé le 5 janvier 1987 la marque "JUMBO QUICK JUNIOR" sous le numéro 689.536. En 1989 Resto-Inn a ouvert un second restaurant portant le nom "Jumbo Quick".
- d. Devant la cour d'appel de Liège, le curateur Hody a repris l'instance au nom de la société faillie La Normandie et Resto-Inn est intervenue volontairement à la cause. Motorest a demandé à la Cour d'appel de faire interdiction à Resto-Inn de continuer à utiliser le mot "Quick", séparément ou dans des mots composés, comme enseigne et dans ses annonces publicitaires ; Motorest a également formé une demande incidente tendant à l'annulation du dépôt de la marque "JUMBO QUICK JUNIOR" effectué par Resto-Inn le 5 janvier 1987.
- e. Par son arrêt du 21 février 1991, la cour d'appel de Liège a confirmé le jugement du tribunal de commerce en tant qu'il rejette la demande principale de Motorest, après avoir considéré entre autres que la marque "QUICK" ne possédait plus un caractère distinctif suffisant pour être protégée contre l'usage de la marque "JUMBO QUICK". La demande reconventionnelle de la s.a. La Normandie et la demande incidente de Motorest ont été rejetées au motif que les marques "QUICK" étaient valables au moment de leur dépôt ;

QUANT A LA PROCEDURE :

3. Attendu que la Cour de cassation a posé les questions suivantes relatives à l'interprétation de la LBM :

- (1) Pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, prévue à l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques, le juge doit-il avoir égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ?

- (2) Dans la négative, le juge peut-il avoir égard à la conception du public concerné à n'importe quel moment de la période qui suit le moment où a commencé l'emploi incriminé ? Peut-il, notamment, avoir égard à la conception du public concerné au moment où il statue ?
- (3) Pour déterminer l'étendue de la protection de la marque, prévue à l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques, le juge doit-il avoir égard à la condition mise à l'extinction du droit à la marque par l'article 5, 4°, de ladite loi uniforme, à savoir que le passage de la marque dans le langage courant comme dénomination usuelle d'un produit soit dû au fait du titulaire ? ;

4. Attendu que, conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie de l'arrêt de la Cour de cassation, certifiée conforme par le greffier ;

5. Attendu que les parties ont eu l'occasion de présenter des observations écrites sur les questions posées à la Cour ; que Motorest a fait déposer un mémoire par me L. Van Bunnan, que Resto-Inn a fait déposer un mémoire et un mémoire en réponse par mes P. François, S. Zenobi et D. Andrien ;

6. que les points de vue des parties précitées ont été exposés à l'audience de la Cour du 8 novembre 1993 par leurs conseils, qui ont déposé une note de plaidoirie ;

7. Attendu que monsieur l'avocat général suppléant G. D'Hoore a conclu par écrit le 10 février 1994 ;

QUANT AU DROIT :

Sur l'ensemble des questions :

8. Attendu que les trois questions concernent manifestement la situation où, après le commencement de l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque, le pouvoir distinctif que la marque du demandeur possédait lors de son dépôt a disparu en tout ou en partie, par exemple du fait qu'elle est devenue dans le langage courant la dénomination usuelle d'un produit ou d'un service, tel celui qui est offert sous la marque du demandeur et sous le signe du défendeur, ou bien du fait que ce pouvoir distinctif a été fortement atténué à la suite de l'emploi d'un grand nombre de signes ressemblants par d'autres concurrents du titulaire de la marque ;

9. Attendu que par son arrêt du 5 octobre 1982 dans l'affaire A 81/4 ("JUICY FRUIT" - *Jurisprudence*, tome 3, pp. 20 et suiv.), la Cour a adopté la règle que, lorsqu'il est nécessaire, pour savoir s'il y a atteinte à la marque, de déterminer l'étendue de la protection de la marque du demandeur en fonction du pouvoir distinctif de celle-ci, c'est à la conception du public concerné qu'il faut avoir égard, non au moment de la naissance du droit à cette marque, mais au moment de l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ;

10. que les questions de la Cour de cassation posent le problème de savoir si la règle prémentionnée doit aussi s'appliquer dans la situation décrite dans l'attendu 8 ou s'il convient d'appliquer une autre règle en pareille situation, et dans l'affirmative, laquelle ;

11. que pour répondre à ces questions, il faut se placer dans la perspective d'une action du chef d'atteinte à la marque, tendant à faire interdire l'emploi du signe du défendeur ;

12. que, dans une telle procédure, le juge est appelé à se demander d'abord si le signe du défendeur porte atteinte à la marque et, dans l'affirmative, à se demander ensuite si l'interdiction demandée est fondée au regard de cette atteinte ;

13. Attendu que, sur le point de savoir si le signe du défendeur porte atteinte à la marque, rien ne justifie de s'écarter de la règle énoncée dans l'attendu 9, dans des situations telles que celles décrites dans l'attendu 8 ;

14. Attendu que, dans de pareilles situations, si le juge décide, en considérant les circonstances existant au moment où a commencé l'emploi du signe du défendeur, que ce signe porte atteinte à la marque du demandeur, il doit cependant s'interroger si la disparition totale ou partielle du pouvoir distinctif de cette dernière marque, intervenue depuis son dépôt ainsi qu'il a été dit, a pour conséquence que dans ce cas, et par exception, il serait justifié de ne pas ordonner la cessation de l'emploi du signe du défendeur ;

15. qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que, comme la Cour l'a souligné à maintes reprises, la protection, étendue, que la loi attache au droit exclusif à la marque repose sur la mise en balance des intérêts en présence : ceux du titulaire de la marque et ceux des autres opérateurs économiques, parmi lesquels, sous ce rapport, figurent en premier lieu ses concurrents ;

16. qu'il importe de relever que dans la situation visée dans l'attendu 8, la perte de pouvoir distinctif subie par la marque du demandeur peut très bien être la conséquence de l'emploi du signe du défendeur, conjugué ou non à l'emploi, par d'autres concurrents du titulaire de la marque, de signes qui, suivant le critère visé dans l'attendu 9, doivent être considérés tout autant comme constitutifs d'atteinte à la marque, ainsi que des agissements entourant cet emploi de la part des concurrents du titulaire de la marque ;

17. qu'il convient dès lors d'admettre, dans le droit fil de la mise en balance des intérêts qui trouve son expression dans les dispositions de la LBM, parmi lesquelles l'article 5, sous 4°, que le juge ne saurait répondre affirmativement à la question visée à l'attendu 14 que lorsque la perte du pouvoir distinctif de la marque du demandeur est due en tout ou en partie au fait ou à la carence de son titulaire ;

18. qu'il faut par conséquent répondre aux questions posées à la Cour dans les termes énoncés ci-après ;

QUANT AUX DEPENS :

19. Attendu que, en vertu de l'article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle ;

20. qu'il n'y a pas eu de frais exposés devant la Cour ;

21. Vu les conclusions de monsieur l'avocat général suppléant G. D'Hoore ;

22. Statuant sur les questions posées dans l'arrêt du 25 janvier 1993 par la Cour de cassation de Belgique ;

DIT POUR DROIT :

23. Lorsqu'il est nécessaire, pour savoir s'il y a atteinte à la marque, de déterminer l'étendue de la protection de la marque du demandeur en fonction du pouvoir distinctif de celle-ci, il faut toujours avoir égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ;

24. En décidant, par application du critère visé au n° 23, qu'il y a eu atteinte à la marque, le juge justifie ainsi, en règle, l'ordre de cessation de l'emploi du signe constitutif de l'atteinte ;

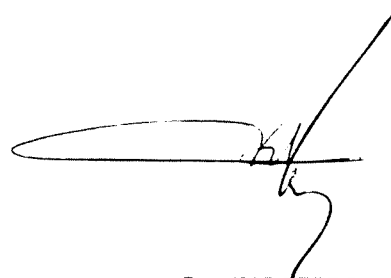
25. Il peut en être autrement si la marque du demandeur a perdu son pouvoir distinctif en tout ou en partie après le moment où a commencé l'emploi constitutif d'atteinte, mais uniquement dans les cas où cette perte est due en tout ou en partie au fait ou à la carence du titulaire de cette marque.

Ainsi jugé par messieurs S.K. Martens, président, F. Hess, premier vice-président, P. Kayser, R. Everling, juges, W.J.M. Davids, J.L.M. Urlings, D. Holsters, J. D'Haenens et madame D. Baeté-Swinnen, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 13 décembre 1994, par monsieur D. Holsters, préqualifié, en présence de monsieur G. D'Hoore, avocat général suppléant, et de monsieur C. Dejonge, greffier en chef suppléant.



C. DEJONGE



D. HOLSTERS