

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

mutuels entre le titulaire de la marque et celui qui a intérêt à l'extinction du droit à cette marque;

29. Attendu qu'il faut ensuite examiner si les modalités de l'extinction visée à l'article 5 sous 3 sont compatibles avec cette supposition;

30. Attendu qu'à cet égard, il y a lieu de relever d'abord que cette disposition ne touche pas à l'ordre public, ainsi qu'il se déduit du fait que le droit d'invoquer l'extinction considérée n'est pas attribué également au ministère public;

31. Attendu qu'il faut ensuite faire observer que – contrairement à ce que soutient B.A.T. – le droit à la marque ne s'éteint pas de plein droit par la cause énoncée à l'article 5 sous 3 L.B.M.;

32. qu'en effet, il se déduit de l'article 5 sous 3, considéré en corrélation avec l'article 14 sous C et D, ainsi que de la genèse de ces dispositions que la prise d'effet de l'extinction est subordonnée à:

- (1) son invocation
- (2) par un "intéressé"
- (3) dans une procédure contre le titulaire de la marque, et aux conditions
- (4) que le juge prononce, par jugement déclaratoire, l'extinction avec effet à une date à fixer par lui (si possible) et
- (5) qu'il ordonne d'office la radiation de l'enregistrement dans le registre;

33. que la considération qui précède demande à être précisée en ce sens que si la loi suppose manifestement que dans le cas de l'article 5 sous 3 L.B.M., l'extinction doit être prononcée par le juge, ni le texte ni le commentaire ne mentionnent explicitement qu'une action à cet effet doit être formée contre le titulaire de la marque, le contraire pouvant même se déduire de l'article 14 B;

34. que, toutefois, cette dernière constatation, vu notamment l'effet erga omnes qui, d'après le commentaire de l'article 14 D L.B.M., s'attache à pareil jugement, ne suffit pas à faire admettre que les auteurs de la L.B.M. – nonobstant les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (qui liait déjà à cette époque les trois Etats contractants), combiné à l'article 1^{er} du premier protocole additionnel à ladite convention (qui, lui aussi, liait dès cette époque les trois Etats contractants) – auraient voulu qu'il fût possible de prononcer l'extinction

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

dans une procédure à laquelle ne serait pas partie le titulaire de la marque qui perdrait, par suite de cette extinction, son droit à la marque et l'enregistrement attributif de ce droit, et qu'il doit dès lors être admis que le système légal est celui indiqué sous (32);

35. Attendu que ce système revient à ceci que, lorsque les conditions de l'extinction du droit à une marque visée à l'article 5 sous 3 sont réunies, il appartient à ceux qui pensent y avoir intérêt de décider s'ils désirent voir prononcer l'extinction du droit à cette marque, et que ce système n'implique pas que, par sa nature, ce pouvoir d'agir ne pourrait faire l'objet d'un usage abusif.

36. Attendu, en outre, que ce système offre la possibilité d'avoir égard à ce qui, compte tenu des particularités de l'espèce, doit être considéré comme loyal dans les rapports mutuels entre le titulaire de la marque et le demandeur, en extinction du droit de marque, parce que, si cette dernière appréciation entraîne dans un cas déterminé le rejet de cette action sans autre examen de son fondement, elle n'empêche pas de faire droit à une extinction demandée par un autre intéressé sur les mêmes fondements, extinction qui sortirait au demeurant ses effets également à l'égard de celui dont la demande a été rejetée.

37. Attendu qu'il se déduit des considérations émises sous (25) à (36) que ne peut être tenu pour un intéressé au sens de l'article 14 C. L.B.M. celui qui, même si les conditions fixées à l'article 5 sous 3 sont réunies, en demandant l'extinction de la marque d'autrui, agirait de façon déloyale à l'égard de celui-ci, compte tenu des particularités de l'espèce;

38. Attendu qu'il s'ensuit pour ce qui concerne la question posée sous (C).

– tout d'abord, que la seconde branche de cette question appelle une réponse *négative*, parce qu'il ne serait pas conforme à l'article 14 C, tel qu'interprété sous (37), qu'il y ait de surcroît des restrictions imposées au pouvoir d'agir par les règles découlant du droit national et entraînant donc a.sément des disparités dans l'application du droit;

– et ensuite, que la première branche de cette question appelle une réponse *affirmative*, parce que, à supposer que les conditions de l'extinction soient réunies, il y a lieu de prendre en considération les particularités de l'espèce qui font obstacle à l'invocation de ce moyen pour savoir si le demandeur en extinction du droit de marque peut être tenu pour un "intéressé", de sorte que, cette dernière qualité une fois admise, les particularités de l'espèce ne peuvent plus faire obstacle à la demande; ~

A 87/2 – PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

39. qu'il suit des considérations émises sous (35) et (36) qu'il y a lieu de répondre par la *négative* à la question (D) du Hoge Raad de savoir si la réponse à la question (C) est différente si au moment de l'invocation de l'extinction du droit à la marque, il y a eu des tiers – des personnes autres que l'intéressé visé – à avoir un intérêt concret à l'extinction du droit à la marque;

Quant aux dépens:

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

41. que selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante;

42. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés pour chacune des parties à 5.000 florins (hors T.V.A.);

43. Vu les conclusions de Monsieur l'avocat général E. Krings;

44. Statuant sur les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden par arrêt du 20 février 1987;

Dit pour droit:

45. Il n'y a pas de raison d'interpréter l'article 5 sous 3 L.B.M. en ce sens que dans les circonstances particulières précisées par le Hoge Raad dans sa question (A), reproduite sous 5 supra, la notion de "*juste motif*" employée dans ladite disposition peut être comprise dans un sens plus large que ce n'est le cas en règle générale suivant l'arrêt de la Cour du 27 janvier 1981 (affaire A 80/1 – Cour de Justice Benelux, Recueil de jurisprudence, tome 2, 23 et s.);

46. Ne peut être tenu pour un intéressé au sens de l'article 14 C L.B.M. celui qui, même si les conditions de l'extinction de la marque d'autrui, fixées à l'article 5 sous 3 L.B.M., sont réunies, agirait de façon déloyale à l'égard du titulaire de la marque, en demandant l'extinction de celle-ci, compte tenu des particularités de l'espèce;

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

47. Il n'est pas conforme à l'article 14 C.L.B.M. d'admettre l'existence de restrictions, imposées par les règles découlant du droit national, au droit de demander l'extinction de la marque d'autrui.

Ainsi jugé par Messieurs R. Janssens, président, H.E. Ras, premier vice-président, R. Soetaert, Madame J. Rouff, Messieurs S.K. Martens et P. Kayser, juges et par Monsieur P. Marchal, Madame S. Bockman et Monsieur R. Everling, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à la Haye le 18 novembre 1988, par Monsieur S.K. Martens, préqualifié, en présence de Messieurs Th. B. ten Kate, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.

ANNEX III

Arrêt du 23 décembre 1985

MINISTÈRE PUBLIC ET UNBAS ET CONSORTS
CONTRE
DE LAET ET CONSORTS

Affaire A 83/4

Président	: Ch. M. J. A. Moons
Vice-Présidents	: R. Thiry et R. Janssens
Juges	: H. E. Ras, R. Soetaert, F. Hess, J. Rouff, O. Stranard et S. K. Martens
Avocat général	: E. Krings
Avocats	: A. Fontaine, J. L. Goovaerts, P. De Coster, L. Neels, A. De Caluwé, G. Sogaert, J. Buyse
Langue de la procédure	: le néerlandais

Loi uniforme Benelux sur les marques de produits (L. B. M.) – Demande d'interprétation.

Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (L. B. D. M.) – Demande d'interprétation.

1. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, articles 1, 4 et 5 – Emploi d'un signe au titre de marque – Notion – Emploi toujours en combinaison avec d'autres signes.

2. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 1er, premier alinéa – Pouvoir distinctif – Exécution dans des couleurs différentes.

3. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 1er, premier alinéa – Pouvoir distinctif – Signe utilisé comme élément décoratif pour des produits similaires – Signe utilisé habituellement comme élément décoratif dans le secteur concerné.

4 a. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 1er, deuxième alinéa – Forme affectant la valeur essentielle du produit – Notion – Forme qui rend le produit plus élégant ou plus attrayant.

4.b. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 1er, deuxième alinéa – Forme affectant la valeur essentielle du produit – Consécration par l'usage.

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

5. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 13.A, premier alinéa, début et sous 2 – “Autre emploi” – Notion – Emploi par des tiers en vue d'orner les produits qu'ils commercialisent sous leur propre marque.

6.a. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, articles 4, début et sous 6, et 14.B.2, in fine – Dépôt de mauvaise foi – Atteinte à une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris – Nullité – Délai d'invocation.

6.b. Marque – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, articles 4, début et sous 6, et 14.B – Cause devant le juge pénal à laquelle le “tiers” n'est pas appelé – Défense du prévenu fondée sur la nullité visée aux articles 14.B et 4, sous 6 – Pas de condamnation – Conséquences pour le dépôt et pour le titulaire-plaignant.

7.a. et b. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 5, sous 3 – Emploi d'un marque – Notion – Opposition du titulaire de la marque à l'emploi par un tiers.

7.c. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 5, sous 3 – Non-usage – Charge de la preuve – Prévenu dans une affaire pénale – Droit applicable.

8. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 13.A, début et sous 1 – Emploi par un tiers pour distinguer ses propres produits – Opposition du titulaire de la marque – Défense fondée sur la possession personnelle au sens de l'article 17 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.

Dessins ou modèles – Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, article 17 – Invocation par le titulaire du modèle de la possession personnelle pour se défendre contre l'opposition du titulaire de la marque, fondée sur l'article 13.A, début et sous 1, de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits.

9. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 12 – Distributeur exclusif, non licencié, qui n'a pas effectué le dépôt régulier de la marque – Domages – Demande de dommages et intérêts – Droit applicable.

10. Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, article 14.D – Action devant le juge pénal – Prévenu conduisant à la nullité et à la radiation – Pas de “demande reconventionnelle” – Nullité – Conditions – Radiation – Conditions.

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

1. Pour savoir si l'emploi d'un signe, en soi apte à distinguer les produits du titulaire de la marque, mais toujours utilisé en combinaison avec d'autres signes, est à considérer comme simple emploi au titre d'élément non autonome d'une combinaison ou bien comme emploi au titre de marque autonome, il faut rechercher si le public perçoit et conçoit le signe comme une marque ou, au contraire, n'y voit qu'un élément non autonome d'une combinaison.
2. La circonstance que le titulaire de la marque exécute son signe dans des couleurs différentes n'empêche pas de considérer que le public percevra et concevra ce signe comme marque, si le signe, indépendamment des couleurs spécifiques dans lesquelles il est exécuté, possède une individualité suffisante pour être reconnu comme marque par le public, qui y a déjà été confronté.
3. Pour savoir si un signe peut avoir un pouvoir distinctif, lorsque, dans le secteur concerné de la vie des affaires, d'autres entreprises utilisent, dans le territoire du Benelux et pour des produits similaires, le signe exclusivement comme élément décoratif, ou bien lorsque pareille utilisation est habituelle dans ce secteur, il faut rechercher si la perception que le public a du signe, soit dès le moment de son dépôt, de par la forme spécifique dans laquelle le titulaire de la marque en fait usage ou de par la façon spécifique dont ce titulaire l'utilise, soit ultérieurement, par cet emploi et en raison en outre de sa durée et de son importance, est celle d'un signe identifiant le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée ou seulement celle d'un simple élément décoratif.
- 4.a. Une forme qui rend un produit plus élégant ou plus attrayant est une forme affectant la valeur essentielle de ce produit, au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la L.B.M., si le produit est de nature telle que son aspect et sa forme déterminent fortement sa valeur marchande; il n'en est pas ainsi dans le cas opposé.
- 4.b. Les formes qui, au sens de l'article 1er, deuxième alinéa de la L.B.M., affectent la valeur essentielle du produit ne peuvent devenir, pas même après le dépôt, une marque individuelle du fait de la consécration par l'usage.
5. Le titulaire d'une marque peut, en vertu de son droit exclusif, s'opposer à l'emploi que feraient des tiers du signe déposé par lui en tant que marque, emploi qui aurait simplement pour but d'orner les produits qu'ils commercialisent sous leur propre marque, dans le cas où un tel emploi qui a lieu dans la vie des affaires est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque, et que cela se fait sans juste motif.
- 6.a. Bien que le délai de cinq années mentionné à l'article 14:B.2. in fine

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

soit écoulé, le juge compétent peut, dans le cadre de la L.B.M., encore examiner si un dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 4, début et sous 6, de la loi, lorsque la marque à laquelle il est porté atteinte est, par son emploi dans le territoire du Benelux, une marque qui y est notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris.

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

7.a. et b. Le fait de s'opposer, en vertu du droit exclusif à une marque, à l'emploi de cette marque ou d'un signe ressemblant ne peut être considéré comme un usage de cette marque, au sens de l'article 5, sous 3, de la L.B.M.

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

8. Contre l'opposition par le titulaire, fondée sur l'article 13.A., sous 1, de la L.B.M., à l'emploi par des tiers du signe qu'il a déposé comme marque, ces tiers ne sauraient invoquer utilement la possession personnelle au sens de l'article 17 de la L.B.D.M., pas même si pareil recours avait été fondé, à supposer que le titulaire eût déposé le signe en question non pas comme marque mais comme modèle.

A 83/4 – M.P. – UNBAS ET CRTS/DE LAET ET CRTS

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

10. A la question de savoir quelle doit être, relativement au prescrit de l'article 14 de la L.B.M., l'attitude du juge pénal lorsqu'un prévenu conclut à la nullité d'une marque et qu'il demande la radiation d'office de son enregistrement, alors qu'en matière pénale, aucune demande reconventionnelle à cet effet ne peut être formée, il y a lieu de répondre que l'impossibilité, selon le droit national, de former pareille demande reconventionnelle n'importe pas, étant entendu que, si le juge pénal ne peut prononcer la nullité parce que des tiers ne prennent pas part à l'action, il ne pourra pas non plus ordonner la radiation.

La Cour de Justice Benelux

Dans l'affaire A 83/4

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

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

Quant aux faits:

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

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

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

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

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

en infraction aux dispositions légales susmentionnées, sciemment vendu, mis en vente ou en circulation des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, notamment en les ayant offerts en vente dans